

## **Mededeling inzake classificatie: onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen in klasse-titels (zgn. *class-headings*)**

**Datum: 20 november 2013**

### **Inleiding**

In een eerdere Mededeling d.d. 22 augustus 2012 is reeds aandacht besteed aan enkele praktische gevolgen van het IP Translator arrest (C-307/10). Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in deze zaak onder meer geoordeeld (tweede punt van het dictum):

“Richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979, voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.”

In de eerdere Mededeling is hierover opgemerkt:

“5. Voor de algemene benamingen van de *class-headings* geldt dat deze kunnen worden gebruikt, maar alleen wanneer zij voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd. Indien dit niet het geval is, dient een specificatie te worden aangebracht.

6. Hierbij dient te worden benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten te allen tijde bij de merkhouder zelf ligt.

7. Het BBIE streeft naar samenwerking met het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), nationale bureaus en gebruikersorganisaties in Europa, zulks in het kader van het zgn. “convergentieprogramma”: een door BHIM geïnitieerd programma om binnen de Europese Unie de praktijken zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. In dit verband wordt momenteel gewerkt aan een gestructureerde lijst van waren en diensten voor classificatiedoeleinden.”

Deze samenwerking in het convergentieprogramma heeft geresulteerd in een Gemeenschappelijke Verklaring, die vandaag door het BHIM en alle deelnemende bureaus is gepubliceerd en [hier](#) te vinden is. Hierin worden elf termen uit de klasse-titels (*class-headings*) genoemd die naar oordeel van de deelnemende bureaus onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.

### **Gevolgen voor bestaande inschrijvingen en nieuwe depots**

De verantwoordelijkheid voor een correcte omschrijving van waren en diensten ligt, zoals reeds in de eerdere Mededeling vermeld, te allen tijde bij de merkhouder zelf. Het is aan de merkhouder om de omvang te bepalen van de bescherming die door hem geclaimd wordt en daarbij bewoordingen te gebruiken die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.

Houders van bestaande inschrijvingen kunnen deze beperken. Indien een inschrijving termen bevat die onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn zal het BBIE een beperking tot waren of diensten die in dezelfde klasse worden gerangschikt en onder de natuurlijke en normale betekenis van deze term kunnen vallen toestaan.

Voor nieuwe Beneluxdepots geldt dat de classificatietool in de e-filingapplicatie (BOIP online filing) zo zal worden ingericht dat de deposant erop wordt gewezen dat de elf betreffende termen nader gespecificeerd moeten worden. Een ander hulpmiddel voor classificatie is de TMclass database waarin een binnen het kader van het convergentieprogramma ontwikkelde taxonomiestructuur is opgenomen: <http://tmclass.tmdn.org>. Het gebruik van deze tools is zeer aan te bevelen. Wanneer het

BBIE desondanks signaleert dat een indiener termen gebruikt die onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het hem daarop wijzen en uitnodigen om deze te verduidelijken.

### **Gevolgen voor inter partes procedures (opposities)**

In opposities zal het BBIE als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste.

Overigens zullen dergelijke situaties zich in praktijk steeds minder kunnen voordoen aangezien vage termen niet door het BBIE zullen worden geaccepteerd bij nieuwe depots.

Ook in inter partes procedures geldt uiteraard dat partijen de verantwoordelijkheid dragen voor hun doen of nalaten. Het is dus aan partijen om in voorkomend geval het initiatief te nemen om de opgave van waren of diensten van hun inschrijving of depot te beperken. Het BBIE zal hen hier niet actief toe uitnodigen. Dit zou immers op gespannen voet staan met de rol die het BBIE als beslissende instantie in procedures tussen partijen behoort te vervullen en het beginsel dat partijen de omvang van het geschil en de middelen bepalen.