

Zanger, Six Flags, danslokaal: ontspanning (klasse 41) bieden ze allemaal

Het IP-Translator arrest van het Europese Hof van Justitie: een stap in de goede richting, een gemiste kans en mogelijk een bedreiging voor merkhouders?

Hè, hè, met de uitspraak in de zaak IP-Translator heeft het Europese Hof van Justitie eindelijk weer eens een 'merkungemachtigde'-arrest geproduceerd. Een echt 'classificatie-arrest', daar waren we wel aan toe, bijna 10 jaar na de Europese geur-, kleur- en klankmerk arresten.

IP-Translator in het kort

In het kort heeft het Europese Hof in IP-Translator bepaald dat de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten worden omschreven. Immers, alleen dan kunnen de merkenautoriteiten én de concurrenten begrijpen wat de omvang van de geclaimde merkbescherming is.

De *class heading*, de standaard waren- en dienstenomschrijving uit de Overeenkomst van Nice, mag de deposant gebruiken, zolang die omschrijving maar voldoende duidelijk en nauwkeurig is. Maar bepaalde onderdelen van deze *class headings* zijn niet even duidelijk, zo stelt het Hof, zonder daarbij overigens aan te geven op welke omschrijvingen het precies doelt.

Is (een deel van) de omschrijving uit de *class heading* onvoldoende duidelijk, dan moet de deposant aangeven of de aanvraag betrekking heeft op *alle* in de alfabetische lijst opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In dat laatste geval is de aanvrager verplicht aan te geven welke waren of diensten worden bedoeld.

Welke classificatietermen uit de *class heading* wel en welke niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, laat het Hof over aan de bevoegde (nationale) autoriteiten.

Welkome uitspraak

Op het eerste gezicht is IP-Translator een welkome uitspraak. In Europa en de Benelux zijn we de laatste 20 jaar op het gebied van de merkenclassificatie helemaal de verkeerde kant op gegaan. Niet alleen worden er dankzij het drie-klassen-voor-de-prijs-van-één-systeem heel vaak allerlei producten en diensten geclaimd waarbij de merkhouder in spé geen enkel belang heeft, maar bovendien hanteert de aanvrager vaak een zo ruim mogelijke, algemene en vage omschrijving, die hij ontleent aan de *class headings* van de Overeenkomst van Nice. Dat geeft een brede dekking en je weet maar nooit, is de gedachte.

Het resultaat van dit alles is een overvol merkenregister met registraties voor ongelofelijk veel en vaak onduidelijke producten en vooral diensten. Het verrichten van serieus en praktisch merkonderzoek voorafgaand aan een merkintroduktie wordt steeds moeilijker. De output van zo'n onderzoek bestaat meestal uit een flinke hoeveelheid vage claims, op basis waarvan het nauwelijks mogelijk is fatsoenlijke conclusies te trekken over de werkelijke risico's voor het nieuwe merk.

What you see is what you get

Wat dat betreft is het een goede zaak dat het Hof in IP-Translator nu kiest voor het systeem *what you see is what you get*. Deposanten worden gedwongen volledige duidelijkheid te geven over hun geclaimde producten en diensten en de praktijk van OHIM – *class heading covers all (zonder beperkingen)* – wordt door het Hof terecht van tafel geveegd. Dat biedt duidelijkheid en zekerheid aan marktpartijen en hopelijk lost dit het bovengeschetste probleem een heel klein beetje op. Tot zover het positieve kanten van IP-Translator.

Standaardzinnetje

Helaas heeft het Hof naar mijn mening echter verzuimd zijn nuttige werk af te maken. Hoewel het Hof deposanten dus verplicht voor een duidelijke en nauwkeurige producten en dienstenomschrijving te kiezen, zwakt het Hof zijn heldere standpunt ook meteen weer af. In RO 61 bepaalt het Hof namelijk dat als iemand de *class heading* gebruikt, hij altijd aan de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid kan voldoen door eenvoudigweg aan deze *class heading* toe te voegen dat zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken klasse opgenomen waren of diensten. Kortom, een *class heading* met de toevoeging ‘de aanvraag heeft betrekking op alle producten en diensten uit deze klasse’, geeft de breedst mogelijke claim en dekt de totale klasse, dus ook de producten die niet in de *class heading* genoemd worden. Daarmee zijn we terug bij af en is het systeem na IP-Translator feitelijk niets anders dan het systeem dat OHIM tot op heden hanteerde: *class heading covers all*, alleen dan met een extra standaardzinnetje.

Gemiste kans

Je kunt er vergif op innemen dat vanaf nu elke *class heading*-classificatie voorzien wordt van deze toevoeging. Je zou wel gek zijn dat niet te doen. En daarmee is de duidelijkheid die IP-Translator leek te willen scheppen weer verdwenen. Het is doodzonde dat het Hof hier niet zonder afslag heeft durven kiezen voor een systeem dat echt 100 % duidelijk, nauwkeurig en voor iedereen meteen te begrijpen is: noem het beestje gewoon bij de naam en biedt de deposant niet de hiervoor genoemde ‘vangnet’ optie. Een gemiste kans, zou ik zeggen.

En de bestaande registraties?

Tot zover de consequenties van IP-Translator voor de nieuwe aanvragen. Dan zijn nu de bestaande registraties aan de beurt. Want hoewel IP-Translator alleen iets zegt over de regels die gelden voor nieuwe aanvragen, kunnen er wellicht ook wat voorzichtige conclusies getrokken worden met betrekking tot bestaande registraties met onduidelijke classificaties.

***Class heading* niet altijd duidelijk**

In RO 54 laat het Hof ondubbelzinnig weten dat niet alle omschrijvingen uit de *class heading* voldoende nauwkeurig en duidelijk zijn. Omdat veel deposanten, onder aanmoediging van OHIM, vaak alleen de *class heading* hebben gebruikt in de vooronderstelling dat dit alles zou dekken, zijn er zonder twijfel flink wat registraties met, volgens de regels van IP-Translator, te ‘vage’ waren- en dienstenomschrijvingen. Wat is de status van deze registraties?

Onvoorwaardelijke eis?

Volgens het Hof verplicht Richtlijn 2008/95 de aanvrager van een merk dat hij de waren en diensten waarvoor hij merkbescherming aanvraagt voldoende duidelijk en nauwkeurig omschrijft (RO 49). Dit lijkt een onvoorwaardelijke eis. Echter, het Hof maakt niet duidelijk wat de consequenties zijn als je hieraan niet voldoet. Is er een geldig merkrecht ontstaan als de omschrijving van de waren of diensten onduidelijk is? De Richtlijn zelf biedt niet direct een aanknopingspunt voor nietigheid: geen van de in artikel 3 van Richtlijn genoemde nietigheidsgronden heeft betrekking op een onduidelijke classificatie.

Onwenselijk

Toch zou het naar mijn mening onjuist en onwenselijk zijn als er na IP-Translator geldige merkrechten zijn verkregen voor registraties met onduidelijke classificaties. Het Hof stelt vast dat de toepassing van bepaalde (*voor het merkrecht essentiële* (cursief BK)) voorschriften uit de Richtlijn, zoals de 'Gronden voor weigering of nietigheid' (art 3 Rtl.) of de 'Aanvullende gronden van weigering of nietigheid' (art 4 Rtl.) in grote mate afhangen van de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de classificatie (RO. 43, 44). Met een onduidelijke classificatie is het immers eenvoudigweg onmogelijk vast te stellen of een merk onderscheidend vermogen heeft (zie bijvoorbeeld de casus van IP-Translator). Ook een oordeel over soortgelijkheid (en als gevolg daarvan eventueel een merkinbreuk) lijkt niet goed mogelijk. Kun je dan met zo'n onduidelijke classificatie dan toch geldige merkrechten bezitten?

Aansluiting bij Sieckmann

Opvallend is ook dat het Hof in IP-Translator op verschillende plaatsen duidelijk aansluiting zoekt bij het Sieckmann-arrest, een uitspraak waarin (op straffe van nietigheid) bepaald is dat (grafische) tekens die onvoldoende duidelijk of nauwkeurig zijn, geen merken kunnen vormen. In RO 37 stelt het Hof dat het doel hiervan is te bepalen wat precies de bescherming is die het merk verleent. De **omvang** van deze bescherming wordt echter bepaald door de aard van en het aantal in de aanvraag omschreven waren en diensten, aldus het Hof (RO. 37). En als de **omvang** van de bescherming van een merk niet bepaald kan worden, dan kan er toch moeilijk een geldig recht zijn, zo zou je zeggen.

Hoewel de Richtlijn dus niet direct een wettelijke basis voor nietigheid biedt voor onduidelijk geclassificeerde merken, zou ik als merkhouders met slechts een vage, algemene classificatie na dit arrest toch niet lekker op mijn stoel zitten. Ik vrees dat het Hof hier helaas toch nog een keer aan de beurt is voor nadere uitleg.

Duidelijk of niet duidelijk?

Blijft de vraag over: welke omschrijvingen zijn dan onvoldoende duidelijk of onvoldoende nauwkeurig? Dat laat het Hof aan de nationale autoriteiten. Met de 10^{de} editie van de classificatie van Nice in de hand doe ik, ter illustratie, eens wat pogingen. Hierbij houd ik vooral ook nadrukkelijk rekening met wat het Hof in RO. 54 zegt dat: 'bepaalde algemene benamingen ... niet aan dit vereiste (*voldoende duidelijk en voldoende nauwkeurig*; cursief BK) kunnen voldoen omdat zij te algemeen zijn en waren of diensten omvatten die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk.

Slaapzakken in klasse 20

Bij sommige producten is het zonneklaar dat deze onder het begrip onduidelijk of onnauwkeurig zullen vallen, eenvoudigweg omdat zij gewoon in het geheel niet in de *class heading* genoemd worden, terwijl ze wel in de betreffende klasse thuishoren. Een voorbeeld daarvan zijn de 'slaapzakken'. Deze vallen onder klasse 20, maar in de *class heading* is geen spoor van een slaapzak te bekennen: *Meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen.*

Ik denk dat iedereen het eens is dat na IP-Translator de slaapzakkenfabrikant die in zijn registratie alleen voor de *class heading* van klasse 20 heeft gekozen, geen bescherming krijgt voor het product waar het hem om gaat: slaapzakken.

Producten van leer in klasse 18

Veel omschrijvingen in de *class heading* zijn zo algemeen dat er heel gemakkelijk allerlei volstrekt ongelijksoortige producten onder kunnen vallen. Een voorbeeld hiervan is de omschrijving *Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen*, uit de *class heading* van klasse 18. Een broekriem is een product van leer en hoort in deze klasse. Maar dat geldt ook voor een leren hoesje voor een credit card. Is de enkele omschrijving 'Uit leer vervaardigde producten' voldoende duidelijk om beide producten te dekken? Ik ben geneigd te zeggen van niet. Is dit nu niet bij uitstek een benaming die waren omvat die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk (RO. 54)?

Diensten

Valt het met de vage termen bij de *class heading* voor producten misschien nog mee, meer problemen verwacht ik bij de diensten (klasse 35 t/m 45).

Beheer van commerciële zaken in klasse 35

Klasse 35 heeft als *class heading* 'Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten'. Met name de aanduiding 'Beheer van commerciële zaken' is natuurlijk uiterst vaag, maar tegelijk een veelgebruikte omschrijving. Is een retailer gedekt als hij alleen voor deze omschrijving heeft gekozen? Het lijkt mij niet. Er zijn zoveel soorten 'commerciële zaken'.

Transport in klasse 39

Klasse 39 kent de *heading*: 'Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen'. Is 'Transport' voldoende duidelijk? Ik vraag het mij af. Gaat het om transport van mensen in een stadsbus of om balen hooi per schip? Beiden vallen onder 'Transport' in klasse 39. Deze omschrijving alleen zou voor beide partijen wel eens een te mager kunnen zijn.

CHIEVER

M A R K S  B R A N D S

Bumpers verchromen of zalm roken?

En zo kun je nog wel even doorgaan. Reparatie in 37: meubelrestauratie of reparatie van vliegtuigen? Financiële zaken in 36: een bank of een leasemaatschappij? Behandeling van materialen in klasse 40: verchromen van bumpers of het roken van zalm? Je kunt er in ieder geval over discussiëren of deze termen wel voldoende duidelijk zijn.

Nieuwe vragen aan het Hof

Natuurlijk, we kunnen nu niet anders dan afwachten hoe de nationale rechters de begrippen ‘onvoldoende duidelijk’ en ‘onvoldoende nauwkeurig’ gaan invullen. En vervolgens zullen er dan wel weer vragen aan het Europese Hof worden gesteld. Al met zal het dus nog wel even duren voordat we echt weten waar we aan toe zijn.

Zanger, Six Flags, danslokaal: ontspanning (kl. 41) bieden ze allemaal

Hoewel de exacte consequenties voor bestaande registraties met vage classificaties na IP-Translator nog onduidelijk zijn en ik de lat voor de begrippen ‘nauwkeurig’ en ‘duidelijk’ misschien wel hoog leg, zit het mij toch niet lekker. Zanger, Six Flags, danslokaal: ontspanning (klasse 41) bieden ze allemaal. Vooralsnog houd ik mijn hart vast.

Bas Kist
Partner merkenbureau Chiever
020-8204002