ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

19 juni 2012 *

„Merken — Harmonisatie van wetgevingen van lidstaten — Richtlijn 2008/95/EG — Identificatie van waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd — Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid — Gebruik van hoofdklassen van classificatie van Nice voor inschrijving van merken — Toelaatbaarheid — Beschermingsomvang van merk”

In zaak C-307/10,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Verenigd Koninkrijk), bij beslissing van 27 mei 2010, toegezonden door de High Court of Justice (Queen’s Bench Division) en ingekomen bij het Hof op 28 juni 2010, in de procedure

Chartered Institute of Patent Attorneys

tegen

Registrar of Trade Marks,

wijst
HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský en U. Lõhmus (rapporteur), kamerpresidenten, M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev en C. Toader, rechters,

advocaat-generaal: Y. Bot,

griffier: C. Strömholm, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 oktober 2011,

gelet op de opmerkingen van:

— het Chartered Institute of Patent Attorneys, vertegenwoordigd door M. Edenborough, QC,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Hathaway als gemachtigde, bijgestaan door S. Malynicz, barrister,

— de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek en V. Štencel als gemachtigden,

* Procestaal: Engels.

— de Deense regering, vertegenwoordigd door C. Vang als gemachtigde,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden,

— Ierland, vertegenwoordigd door N. Travers, BL,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door B. Cabouat, G. de Bergues en S. Menez, als gemachtigden,

— de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door E. Riedl als gemachtigde,

— de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar als gemachtigde,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes als gemachtigde,

— de Slowaakse regering, vertegenwoordigd door B. Ricziová als gemachtigde,

— de Finse regering, vertegenwoordigd door J. Heliskoski als gemachtigde,

— het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis en R. Pethke als gemachtigden,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. W. Bulst en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 november 2011,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen het Chartered Institute of Patent Attorneys (hierna: „CIPA") en de Registrar of Trade Marks (bevoegde autoriteit voor de inschrijving van merken in het Verenigd Koninkrijk; hierna: „Registrar") over de weigering van de Registrar om het woordteken „IP TRANSLATOR" als nationaal merk in te schrijven.

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

3 Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies*, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs"). Alle lidstaten zijn partij bij dit verdrag.

4 Overeenkomstig artikel 19 van het Verdrag van Parijs behouden de staten waarop het van toepassing is, zich het recht voor afzonderlijk onderling bijzondere overeenkomsten te treffen tot bescherming van de industriële eigendom.

5 Deze bepaling heeft gediend als rechtsgrondslag voor het vaststellen 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 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 1154, nr. I-18200, blz. 89; hierna: „Overeenkomst van Nice"). Artikel 1 ervan bepaalt:

„1) De landen waarvoor deze Overeenkomst geldt, vormen een bijzondere Unie en nemen een gemeenschappelijke classificatie aan van de waren en diensten voor de inschrijving van merken [hierna: ‚classificatie van Nice']

2) De classificatie [van Nice] omvat:

i) een lijst van de klassen, eventueel vergezeld van toelichtingen;

ii) een alfabetische lijst van de waren en diensten [...] met vermelding van de klasse waarin elke waar of dienst is ingedeeld.

[...]"

6 Artikel 2 van de Overeenkomst van Nice, „Juridische draagwijdte en toepassing van de classificatie", luidt als volgt:

„1) Onder voorbehoud van de door deze Overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie [van Nice] die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie [van Nice] de landen van de bijzondere Unie noch wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat betreft de erkenning van de dienstmerken.

2) Elk land van de bijzondere Unie behoudt zich de bevoegdheid voor, de classificatie [van Nice] toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem.

3) De bevoegde Administraties van de landen van de bijzondere Unie zullen in de titels en officiële bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen der classificatie [van Nice] vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

4) De omstandigheid dat een benaming voorkomt in de alfabetische lijst [van de waren en diensten] doet niets af aan de rechten die op die benaming zouden kunnen bestaan."

7 De classificatie van Nice wordt beheerd door het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO). De lijst van klassen van deze classificatie bevat sinds 1 januari 2002 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse wordt aangeduid met één of meerdere algemene benamingen, gewoonlijk „hoofdklasse" genoemd, die in algemene zin de gebieden waaronder de bedoelde waren en diensten van deze klasse in beginsel vallen, beschrijven. De alfabetische lijst van de waren en diensten bevat ongeveer 12 000 ingangen.

8 Om zich te verzekeren van de juiste indeling van elke waar of dienst is het overeenkomstig de gebruikersgids voor de classificatie van Nice van belang de alfabetische lijst van de waren en diensten en de toelichting bij de verschillende klassen te raadplegen. Indien een waar of dienst niet kan worden ingedeeld met behulp van de lijst van klassen, de toelichtingen of de alfabetische lijst van de waren en diensten, dienen de in de algemene opmerkingen vermelde criteria te worden toegepast.

9 Volgens de databank van de WIPO zijn van de lidstaten enkel de Republiek Cyprus en de Republiek Malta geen partij bij de Overeenkomst van Nice, maar gebruiken zij niettemin de classificatie van Nice.

10 De classificatie van Nice wordt om de vijf jaar door een comité van deskundigen herzien. De negende uitgave, die gold ten tijde van de feiten in het hoofdgeding, is met ingang van 1 januari 2012 vervangen door de tiende uitgave.

Unierecht

Richtlijn 2008/95

11 Richtlijn 2008/95 heeft de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) vervangen.

12 De punten 6, 8, 11 en 13 van de considerans van richtlijn 2008/95 bepalen:

„(6) De lidstaten moeten [...] iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. [...]

[...]

(8) Het doel van de aanpassing [van het merkenrecht der lidstaten] kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. [...]

[...]

(11) De door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. [...]

[...]

(13) Alle lidstaten zijn gebonden door het Verdrag van Parijs [...]. De bepalingen van deze richtlijn moeten volledig stroken met die van genoemd verdrag. Deze richtlijn moet de verplichtingen van de lidstaten die uit dat verdrag voortvloeien, onverkort laten. [...]”

13 Artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.”

14 Artikel 4, lid 1, sub a, van deze richtlijn bepaalt:

„Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven".

Mededeling nr. 4/03

15 Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 juni 2003 inzake het gebruik van de hoofdklassen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk (PB BHIM 9/03, blz. 1647) heeft volgens punt I ervan tot doel de praktijk van het BHIM toe te lichten en te verduidelijken „met betrekking tot het gebruik van de hoofdklassen en de gevolgen van dit gebruik, wanneer aanvragen of inschrijvingen van een gemeenschapsmerk van een beperking zijn voorzien, gedeeltelijk afstand ervan wordt gedaan, of wanneer een oppositie- of een nietigverklaringsprocedure ertegen is ingesteld".

16 Punt III, tweede alinea, van deze mededeling bepaalt:

„Waren en diensten zijn in een gemeenschapsmerkaanvraag op juiste wijze gespecificeerd indien de algemene benamingen of hoofdklassen uit de classificatie van Nice zijn gebruikt. Het gebruik van deze benamingen maakt een juiste classificatie en groepering mogelijk. Het [BHIM] heeft geen bezwaar tegen het gebruik van algemene benamingen en hoofdklassen om reden dat ze te vaag of te onbestemd zouden zijn, in tegenstelling tot de praktijk van enkele nationale bureaus in de Europese Unie en derde landen ten aanzien van bepaalde hoofdklassen en bepaalde algemene benamingen."

17 Punt IV, eerste alinea, van mededeling nr. 4/03 bepaalt:

„De 34 klassen voor waren en de 11 klassen voor diensten omvatten alle waren en diensten. Dientengevolge betekent het gebruik van alle algemene benamingen van de hoofdklasse van een bepaalde klasse dat ten aanzien van alle waren of diensten die in deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt."

Engels recht

18 Richtlijn 89/104 is in het Engelse recht omgezet bij de merkenwet van 1994 (Trade Marks Act 1994; hierna: „wet van 1994").

19 Overeenkomstig Section 32, lid 2, sub c, van deze wet moet het verzoek tot inschrijving met name „de opgave van de waren of diensten waarvoor de merkinschrijving wordt aangevraagd" bevatten.

20 Section 34, lid 1, van deze wet bepaalt:

„1. De waren of de diensten worden ten behoeve van de inschrijving van merken ingedeeld volgens het voorgeschreven classificatiesysteem.

2. Alle vragen inzake de klasse waartoe waren of diensten behoren, worden beslecht door de Registrar. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk."

21 De wet van 1994 is aangevuld door het merkenbesluit (Trade Marks Rules 2008), waarin de praktijk en de procedure bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in het Verenigd Koninkrijk (UKIPO) worden uiteengezet. Overeenkomstig regel 8, lid 2, sub b, van dit besluit moet de aanvrager de waren en de diensten waarvoor de inschrijving van het nationale merk wordt gevraagd, op zodanige wijze specificeren dat de aard ervan duidelijk naar voren komt.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

22 Op 16 oktober 2009 heeft CIPA een aanvraag tot inschrijving van de benaming „IP TRANSLATOR" als nationaal merk ingediend krachtens Section 32 van de wet van 1994. Om de diensten waarop deze inschrijving betrekking had te omschrijven, heeft CIPA de algemene opschriften van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice gebruikt, te weten „Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten".

23 Bij beslissing van 12 februari 2010 heeft de Registrar deze aanvraag afgewezen op grond van de met artikel 3, leden 1, sub b en c, en 3, van richtlijn 2008/95 overeenstemmende nationale bepalingen. De Registrar heeft deze aanvraag immers overeenkomstig mededeling nr. 4/03 uitgelegd en heeft geconcludeerd dat zij niet enkel betrekking had op diensten van de door CIPA verduidelijkte aard, maar tevens op alle andere diensten die tot klasse 41 van de classificatie van Nice behoren, met inbegrip van vertaaldiensten. Voor laatstgenoemde diensten mist de benaming „IP TRANSLATOR" elk onderscheidend vermogen en is zij beschrijvend. Bovendien bestaat geen bewijs dat het woordteken „IP TRANSLATOR" voorafgaand aan de datum van de inschrijvingsaanvraag door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen met betrekking tot vertaaldiensten. Evenmin heeft CIPA verzocht om die diensten van zijn merkaanvraag uit te sluiten.

24 Op 25 februari 2010 is CIPA tegen dit besluit opgekomen bij de verwijzende rechter met het betoog dat in zijn inschrijvingsaanvraag geen vertaaldiensten van klasse 41 werden genoemd en zijn aanvraag bijgevolg daarop geen betrekking had. De Registrars bezwaren tegen de inschrijving zijn derhalve onjuist en de inschrijvingsaanvraag is ten onrechte afgewezen.

25 Volgens de verwijzende rechter wordt niet betwist dat vertaaldiensten doorgaans niet worden beschouwd als een subcategorie van de diensten „opvoeding", „opleiding", „ontspanning", „sportieve activiteiten" of „culturele activiteiten".

26 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt overigens dat, naast de alfabetische lijst van de waren en diensten met 167 ingangen die de diensten van klasse 41 van de classificatie van Nice nader beschrijven, de databank die door de Registrar wordt bijgehouden voor de toepassing van de wet van 1994, meer dan 2 000 ingangen bevat met een nadere beschrijving van de diensten die in deze klasse 41 vallen, en de door het BHIM voor de toepassing van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) beheerde databank Euroace meer dan 3 000 ingangen bevat.

27 De verwijzende rechter merkt op dat ingeval de door de Registrar gehanteerde benadering juist is, al deze ingangen, die ook vertaaldiensten omvatten, onder de inschrijvingsaanvraag van CIPA vallen. In dit geval zou deze aanvraag betrekking hebben op waren of diensten die daarin noch in enige daaruit voortvloeiende inschrijving zijn vermeld. Naar zijn mening is een dergelijke uitlegging onverenigbaar met het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid waarmee de verschillende waren en diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, moeten worden omschreven.

28 De verwijzende rechter noemt tevens een in de loop van 2008 gevoerd onderzoek van de Association of European Trade Mark Owners (Marques), dat heeft aangetoond dat de praktijk in de lidstaten verschilt daar sommige bevoegde autoriteiten de interpretatie van mededeling nr. 4/03 toepassen terwijl andere een andere benadering aannemen.

29 Daarop heeft The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„Is het in de context van richtlijn 2008/95 [...]:

1) noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, duidelijk en nauwkeurig worden omschreven, en zo ja, met welke mate van nauwkeurigheid?

2) toelaatbaar, gebruik te maken van de algemene opschriften van de hoofdklassen van de classificatie [van Nice] ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft?

3) noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene opschriften van de hoofdklassen van deze classificatie [...] wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 [...]?"

Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing

30 In zijn schriftelijke opmerkingen stelt het BHIM dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk moet worden verklaard doordat het kunstmatig is, zodat het antwoord van het Hof op de prejudiciële vragen niet relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding. De Europese Commissie betwijfelt eveneens of de betrokken inschrijving werkelijk nodig is.

31 In dit verband zij eraan herinnerd dat de krachtens artikel 267 VWEU ingestelde procedure volgens vaste rechtspraak een instrument is voor de samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties, dat het Hof in staat stelt de nationale rechter de elementen voor uitlegging van het Unierecht te verschaffen die laatstbedoelde nodig heeft om uitspraak te kunnen doen in het bij hem aanhangige geding (zie met name arresten van 16 juli 1992, Meilicke, C-83/91, Jurispr. blz. I-4871, punt 22, en 24 maart 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Jurispr. blz. I-2119, punt 65).

32 In het kader van deze samenwerking rust een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende het recht van de Unie. Het Hof kan een verzoek van een nationale rechter slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het recht van de Unie geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (zie met name arresten van 16 oktober 2003, Traunfellner, C-421/01, Jurispr. blz. I-11941, punt 37; 5 december 2006, Cipolla e.a., C-94/04 en C-202/04, Jurispr. blz. I-11421, punt 25, en 1 juni 2010, Blanco Pérez en Chao Gómez, C-570/07 en C-571/07, Jurispr. blz. I-4629, punt 36).

33 Dit is in casu echter niet het geval. Dat de merkaanvraag daadwerkelijk is ingediend en de Registrar deze heeft afgewezen hoewel hij van zijn gebruikelijke praktijk is afgeweken, wordt immers niet betwist. Bovendien beantwoordt het verzoek van de verwijzende rechter om uitlegging van het Unierecht daadwerkelijk aan een objectieve behoefte, die inherent is aan de oplossing van een voor hem aanhangig geschil (zie in die zin arrest van 22 november 2005, Mangold, C-144/04, Jurispr. blz. I-9981, punt 38).

34 Derhalve is het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

35 Met zijn drie vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, met een bepaalde mate van duidelijkheid en

nauwkeurigheid worden omschreven. Zo het antwoord bevestigend is, wenst de verwijzende rechter te vernemen of richtlijn 2008/95, gelet op deze vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, aldus moet worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de aanvrager van een nationaal merk deze waren en diensten omschrijft door gebruik te maken van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, en dat het gebruik van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice wordt beschouwd als een aanspraak op bescherming voor alle waren of diensten van deze specifieke klasse.

36 Blijkens punt 11 van de considerans van richtlijn 2008/95 wordt met de merkenrechtelijke bescherming met name beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de waar of dienst waarop het merk betrekking heeft, waarborgen zodat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28; 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punten 34 en 35, en 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punt 45).

37 Hieruit volgt dat de inschrijving van een teken als merk steeds voor bepaalde waren of diensten moet worden gevraagd. Hoewel de grafische voorstelling van het teken in een inschrijvingsaanvraag tot doel heeft te bepalen wat precies de bescherming is die het merk verleent (zie arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 48), wordt de omvang van deze bescherming bepaald door de aard van en het aantal in deze aanvraag omschreven waren en diensten.

Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten

38 Geen enkele bepaling van richtlijn 2008/95 regelt rechtstreeks de kwestie van de omschrijving van de betrokken waren en diensten.

39 Deze vaststelling volstaat echter niet om te concluderen dat de omschrijving van de waren of diensten ten behoeve van de inschrijving van een nationaal merk een vraag is die niet binnen de werkingssfeer van richtlijn 2008/95 valt.

40 Hoewel uit punt 6 van de considerans van richtlijn 2008/95 blijkt dat de lidstaten iedere vrijheid behouden om met name de inschrijvingsprocedure vast te stellen (zie in die zin arresten van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, Jurispr. blz. I-5873, punt 30, en 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, Jurispr. blz. I-4673, punt 26), heeft het Hof immers reeds geoordeeld dat de aard en de inhoud van de waren en diensten die door een ingeschreven merk kunnen worden beschermd, niet worden bepaald door de regelingen inzake de inschrijvingsprocedures, maar het merkrecht (arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punt 31).

41 In dit verband wordt in punt 8 van de considerans van richtlijn 2008/95 benadrukt dat het doel van de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alleen kan worden bereikt indien de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 36; arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 122, en 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 31).

42 Met betrekking tot het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten waarop een aanvraag tot inschrijving van een teken als merk betrekking heeft, dient te worden vastgesteld dat de toepassing van bepaalde voorschriften van richtlijn 2008/95 in grote mate ervan afhangt of de waren of diensten waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn aangeduid.

43 In het bijzonder dient de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van richtlijn 2008/95 vermelde gronden van weigering van inschrijving van merken of van nietigheid van ingeschreven merken, in concreto te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd (zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 33, en arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Jurispr. blz. I-1455, punt 31).

44 Evenzo vooronderstellen de in artikel 4 van deze richtlijn opgenomen aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten, dat de waren of diensten waarop de twee conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn.

45 Bovendien heeft het Hof reeds geoordeeld dat, hoewel het niet noodzakelijk is om de dienst(en) waarvoor een inschrijving wordt aangevraagd, concreet te omschrijven aangezien voor de identificatie ervan kan worden volstaan met algemene formuleringen, van de aanvrager daarentegen dient te worden verlangd dat hij de waren of de soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert door middel van bijvoorbeeld andere, meer nauwkeurige omschrijvingen. Dergelijke nadere omschrijvingen vergemakkelijken immers de toepassing van de in de voorgaande punten bedoelde artikelen van richtlijn 2008/95, zonder evenwel de merkbescherming merkbaar te beperken (zie, naar analogie, arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, punten 49-51).

46 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving in een openbaar register tot doel heeft het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 49, en arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 28).

47 De bevoegde autoriteiten moeten zich een voldoende duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de waren of diensten waarop een merk betrekking heeft, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 50, en Heidelberger Bauchemie, punt 29).

48 De marktdeelnemers moeten duidelijk en nauwkeurig kunnen achterhalen welke inschrijvingen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben verricht of welke aanvragen deze hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen krijgen (zie reeds aangehaalde arresten Sieckmann, punt 51, en Heidelberger Bauchemie, punt 30).

49 Bijgevolg legt richtlijn 2008/95 op dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

Gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice

50 Richtlijn 2008/95 bevat geen enkele verwijzing naar de classificatie van Nice en legt de lidstaten bijgevolg geen enkele verplichting of geen enkel verbod op om deze classificatie te gebruiken voor de inschrijving van de nationale merken.

51 De verplichting om dit instrument te gebruiken blijkt echter uit artikel 2, punt 3, van de Overeenkomst van Nice, dat bepaalt dat de bevoegde administraties van de landen van de bijzondere Unie, die nagenoeg alle lidstaten omvat, in de titels en officiële bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen van de classificatie van Nice van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zullen vermelden.

52 Aangezien de Overeenkomst van Nice werd vastgesteld op grond van artikel 19 van het Verdrag van Parijs en richtlijn 2008/95 volgens punt 13 van de considerans ervan de verplichtingen van de lidstaten die uit dit verdrag voortvloeien, onverkort moet laten, dient te worden vastgesteld dat deze richtlijn niet eraan in de weg staat dat de bevoegde nationale autoriteiten eisen of aanvaarden dat de aanvrager van een nationaal merk de waren en diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, omschrijft aan de hand van de classificatie van Nice.

53 Om de nuttige werking van richtlijn 2008/95 en de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te waarborgen, moet een dergelijke omschrijving evenwel voldoen aan de door deze richtlijn opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, zoals in punt 49 van dit arrest is vastgesteld.

54 Bepaalde algemene benamingen die voorkomen in de hoofdklassen van de classificatie van Nice, zijn op zich voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen, terwijl andere niet aan dit vereiste 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.

55 Bijgevolg staat het aan de bevoegde autoriteiten om op basis van de waren of diensten waarvoor de aanvrager de merkbescherming vraagt, een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of deze benamingen voldoen aan de opgelegde vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

56 Bijgevolg staat richtlijn 2008/95 niet in de weg aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

Omvang van de bescherming die voortvloeit uit het gebruik van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse

57 Het Hof heeft reeds vastgesteld dat om de inschrijving van een merk kan worden verzocht voor alle waren of alle diensten van een klasse van de classificatie van Nice of slechts voor bepaalde van deze waren of diensten (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 112).

58 Blijkens de verwijzingsbeslissing en de bij het Hof ingediende opmerkingen bestaan op heden twee benaderingen inzake het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice. Volgens de eerste benadering, die in lijn ligt met mededeling nr. 4/03, betekent het gebruik van alle algemene benamingen van een bepaalde hoofdklasse van de classificatie van Nice dat voor alle waren of diensten die onder deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op merkbescherming wordt gemaakt. Volgens de tweede benadering, die de letterlijke benadering is, wordt aan de in deze benamingen gebruikte bewoordingen hun natuurlijke en gebruikelijke betekenis gegeven.

59 In dit verband hebben de meeste ter terechtzitting aanwezige partijen op een vraag van het Hof geantwoord dat het naast elkaar bestaan van deze twee benaderingen de goede werking van het merkenstelsel in de Unie kan schaden. Inzonderheid is benadrukt dat de twee benaderingen kunnen leiden tot een verschil in beschermingsomvang van een nationaal merk indien het in meerdere lidstaten is ingeschreven, maar ook in beschermingsomvang van eenzelfde merk indien het tevens als gemeenschapsmerk is ingeschreven. Een dergelijk verschil kan onder meer de uitkomst van een procedure wegens namaak beïnvloeden, aangezien deze meer kans op slagen kan hebben in lidstaten die uitgaan van de benadering van mededeling nr. 4/03.

60 Bovendien kan een situatie waarin de omvang van de merkbescherming afhankelijk is van de interpretatieve benadering van de bevoegde overheid en niet van de werkelijke wil van de aanvrager, een gevaar betekenen voor de rechtszekerheid, zowel voor deze aanvrager als voor derden-marktdeelnemers.

61 Om aan de hiervoor in herinnering gebrachte vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid te voldoen, moet de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, bijgevolg nader toelichten of zijn inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van die waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

62 Een inschrijvingsaanvraag op basis waarvan niet kan worden vastgesteld of de aanvrager door het gebruik van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice doelt op alle of slechts een deel van de waren van deze klasse, kan niet als voldoende duidelijk en nauwkeurig worden beschouwd.

63 Bijgevolg staat het in het hoofdgeding aan de verwijzende rechter om te bepalen of CIPA bij het gebruik van alle algemene benamingen van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice, in zijn aanvraag nader heeft toegelicht of deze betrekking had op alle diensten van deze klasse en inzonderheid of zijn aanvraag betrekking had op vertaaldiensten.

64 Mitsdien moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat:

— richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen;

— richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is;

— de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice, nader moet toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

Kosten

65 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.

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.

De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

ondertekeningen