CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
Y. BOT
van 29 november 2011 [1]

Zaak C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
tegen
Registrar of Trade Marks

[verzoek van The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks om een prejudiciële beslissing, toegezonden door het High Court of Justice of England and Wales (Verenigd Koninkrijk)]

„Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Beschermingsomvang van merk — Identificatie van waren of diensten waarvoor bescherming van merk wordt aangevraagd — Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid — Gebruik van hoofdklassen van classificatie van Nice — Mededeling nr. 4/03 van voorzitter van BHIM"

1. De twee wezenlijke bestanddelen van de inschrijving van een merk zijn ten eerste het teken en ten tweede de waren en de diensten die dit teken moet aanduiden. Aan de hand van elk van deze bestanddelen kan worden vastgesteld wat precies het voorwerp is van de bescherming die het ingeschreven merk de houder ervan verleent.

2. Het Hof heeft in het arrest Sieckmann [2] de voorwaarden aangegeven waaraan een teken moet voldoen om een merk te kunnen zijn. In de onderhavige zaak krijgt het Hof thans de gelegenheid om de regels vast te stellen voor de identificatie van de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt aangevraagd, en indirect om de strekking van de tot nu toe door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) toegepaste regels te beoordelen. Deze kwestie is van bijzonder belang, nu de nationale merkenbureaus en het BHIM uiteenlopende procedures ontwikkelen, die leiden tot variabele, met de door de wetgever van de Unie nagestreefde doelstellingen strijdige inschrijvingsvoorwaarden.

I – Toepasselijke bepalingen

A – *Overeenkomst van Nice*

3. De Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd [3], is vastgesteld

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — Arrest van 12 december 2002 (C-273/00, Jurispr. blz. I-11737).

3 — Hierna: „Overeenkomst van Nice". Volgens de database van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) zijn enkel de Republiek Cyprus en de Republiek Malta geen partij bij de Overeenkomst van Nice. Zij gebruiken niettemin de gemeenschappelijke indeling van waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven (hierna: „classificatie van Nice").

krachtens artikel 19 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom [4], dat het merkenrecht op internationaal niveau regelt. Volgens artikel 1 ervan heeft de Overeenkomst van Nice tot doel de inschrijving van merken te vereenvoudigen door middel van de classificatie van Nice.

4. In artikel 2 van de Overeenkomst van Nice worden de juridische draagwijdte en de wijze van toepassing van de classificatie van Nice geregeld. Het artikel luidt als volgt:

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

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

3. De bevoegde instanties van de landen van de bijzondere Unie zullen in de officiële documenten en bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen der classificatie vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

[...]”

5. De classificatie van Nice wordt beheerd door het internationale bureau van het WIPO en omvat een lijst van klassen, met daarbij in voorkomend geval toelichtingen, alsook een alfabetische lijst van waren en diensten die in elk van de klassen vallen. De classificatie van Nice bevat momenteel een lijst van 34 hoofdklassen van waren en 11 hoofdklassen van diensten. De benamingen van waren of diensten in de hoofdklassen beschrijven in algemene zin de gebieden waaronder de bedoelde waren en diensten in beginsel vallen. [5] De negende uitgave van de classificatie van Nice, die op 1 januari 2007 in werking is getreden, omvat een alfabetische lijst met 11 600 posten.

6. Deze classificatie moet worden toegepast bij de aanvragen en de inschrijving van gemeenschapsmerken.

B – *Richtlijn 2008/95/EG*

7. Richtlijn 2008/95/EG [6] is vastgesteld met het doel verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten weg te nemen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De richtlijn beperkt de harmonisatie tot die bepalingen van nationaal recht die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Hiertoe behoren de bepalingen die de voorwaarden regelen voor de inschrijving van een merk en die welke de bescherming van de regelmatig ingeschreven merken bepalen. Gelet op de gesloten internationale akkoorden moeten deze bepalingen volledig aansluiten bij die van het Verdrag van Parijs en geen afbreuk doen aan de verplichtingen die voor de lidstaten uit dit verdrag voortvloeien.

8. Artikel 2 van de richtlijn geeft de volgende definitie van tekens die een merk kunnen vormen:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

4 — Verdrag van Parijs van 20 maart 1883, 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”).

5 — Zie de algemene opmerkingen en punt 1 van de gebruikersgids voor de classificatie van Nice, beschikbaar op de website van het BHIM.

6 — Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn”).

9. Artikel 3 van de richtlijn geeft een opsomming van de weigerings- of nietigheidsgronden die tegen de inschrijving van een merk kunnen worden ingeroepen. Zo worden merken bij de inschrijving geweigerd of mogelijk na de inschrijving ervan nietig verklaard, indien zij elk onderscheidend vermogen missen of uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van de waren.

10. Artikel 4 van de richtlijn bevat een opsomming van aanvullende weigerings- of nietigheidsgronden bij strijd met een eerder ingeschreven merk.

11. Tot slot geeft volgens artikel 5, lid 1, van de richtlijn „[h]et ingeschreven merk [...] de houder een uitsluitend recht", dat hem bijvoorbeeld toestaat een derde te verbieden in het economische verkeer gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan het merk voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.

C – *Verordeningen (EG) nr. 207/2009 en nr. 2868/95*

12. Verordening (EG) nr. 207/2009[7] heeft tot doel om, ter verwezenlijking van de interne markt, naast de nationale merken een gemeenschapsmerk in te voeren dat volgens een enkele procedure kan worden verkregen, in de Unie een eenvormige bescherming geniet en rechtsgevolgen heeft op het grondgebied van alle lidstaten. Het gemeenschapsmerk treedt niet in de plaats van de nationale beschermingsmechanismen, die blijven bestaan. Het BHIM is bevoegd voor de inschrijving en de administratie van dit merk.

13. De artikelen 4 en 7 tot en met 9 van de verordening bevatten bepalingen die vergelijkbaar zijn met die van de artikelen 2 tot en met 5 van de richtlijn.

14. Volgens artikel 26, lid 1, sub c, van de verordening moet de aanvraag van een gemeenschapsmerk evenwel een opgave bevatten van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Overeenkomstig regel 2, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95[8] wordt deze „opgave [...] zodanig geformuleerd dat daaruit duidelijk de aard van die waren en diensten blijkt en classificatie van elk der waren en diensten in slechts één klasse van de classificatie van Nice toelaat".

15. Daarenboven worden de waren en diensten waarvoor een gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, overeenkomstig artikel 28 van de verordening juncto regel 2, lid 1, van de uitvoeringsverordening ingedeeld volgens de classificatie van Nice. Tot slot bepaalt regel 2, lid 4, van de uitvoeringsverordening:

„De classificatie van waren en diensten dient uitsluitend voor administratieve doeleinden. Waren en diensten mogen derhalve niet als soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in dezelfde klasse van de classificatie van Nice zijn opgenomen, en evenmin mogen zij als niet-soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in verschillende klassen van die classificatie zijn ingedeeld."

D – *Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het BHIM*

16. Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het BHIM[9] 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".

7 — Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1; hierna: „verordening").

8 — Verordening van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1; hierna: „uitvoeringsverordening").

9 — Mededeling van 16 juni 2003 inzake het gebruik van de hoofdklassen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk.

17. Blijkens punt III, tweede alinea, van mededeling nr. 4/03 zijn waren en diensten in een gemeenschapsmerkaanvraag op juiste wijze gespecificeerd, geclassificeerd en gegroepeerd, indien de algemene benamingen of hoofdklassen uit de classificatie van Nice zijn gebruikt.

18. In dit punt wordt in het bijzonder vermeld dat het „[BHIM] geen bezwaar heeft 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".

19. Daarenboven bepaalt punt IV van deze mededeling:

„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.

Zo heeft ook het gebruik van een bepaalde algemene benaming uit het opschrift van de hoofdklasse betrekking op alle waren of diensten die onder deze algemene benaming vallen en correct zijn geclassificeerd in dezelfde klasse. [...]"

20. Tot slot vermeldt punt V.2 van deze mededeling:

„In verband met de oppositie- en de nietigheidsprocedures heeft de regel dat het gebruik van het volledige opschrift van de hoofdklasse voor een bepaalde klasse inhoudt dat alle waren van deze klasse zijn inbegrepen, tot gevolg dat wanneer de latere aanvraag of inschrijving waren of diensten omvat die naar behoren in dezelfde klasse zijn ingedeeld, de waren of diensten dezelfde zijn als die van het eerdere merk. Wanneer de specificatie niet alle algemene benamingen van een bepaalde hoofdklasse omvat, maar slechts een of enkele ervan, is er slechts sprake van gelijkheid wanneer het bepaalde element onder de algemene benaming valt. [...]"

E – *Nationaal recht*

21. De merkenwet van 1994 (Trade Marks Act 1994; hierna: „wet van 1994"), waarbij de richtlijn is omgezet in het nationale recht van het Verenigd Koninkrijk, bepaalt in Section 32(2)(c) dat het verzoek tot inschrijving van een merk de opgave moet bevatten van de waren of diensten waarvoor de merkinschrijving wordt aangevraagd.

22. Overeenkomstig Section 34(1) van de wet van 1994 worden de waren of de diensten ingedeeld volgens het voorgeschreven classificatiesysteem.

23. Deze wet is aangevuld door het merkenbesluit van 2008 (Trade Marks Rules 2008), waarin de praktijk en de procedure bij het UK Intellectual Property Office worden uiteengezet. Overeenkomstig regel 8, lid 2, sub b, van dit besluit moet de aanvrager de waren en de diensten waarvoor het nationale merk wordt aangevraagd, op zodanige wijze specificeren dat de aard ervan duidelijk naar voren komt.

II – Hoofdgeding en prejudiciële vragen

24. Het Chartered Institute of Patent Attorneys (hierna: „CIPA") heeft op 16 oktober 2009 bij de Registrar of Trade Marks (hierna: „Registrar") de inschrijving aangevraagd van de benaming „IP TRANSLATOR" voor de waren van klasse 41 van de classificatie van Nice, met het opschrift „Opvoeding; opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten".

25. De Registrar heeft deze aanvraag onderzocht aan de hand van mededeling nr. 4/03 en wees haar af. Daar de desbetreffende aanvraag verwees naar het opschrift van klasse 41 van de classificatie van Nice, onderzocht de Registrar of er absolute weigeringsgronden bestonden in het licht van alle diensten in deze klasse, waaronder vertaaldiensten. De Registrar was van mening dat het merk IP TRANSLATOR beschrijvend was voor deze diensten en heeft de inschrijving ervan dan ook geweigerd.

26. Het CIPA is tegen dit besluit opgekomen met het betoog dat in haar inschrijvingsaanvraag geen vertaaldiensten van klasse 41 van de classificatie van Nice werden genoemd en dat het niet de bedoeling was dat deze hieronder zouden vallen. Volgens 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 persoon die door de Lord Chancellor op grond van Section 76 van de merkenwet van 1994 is aangewezen om uitspraak te doen op het beroep tegen de besluiten van het merkenregister van het Verenigd Koninkrijk) worden deze diensten normaliter niet beschouwd als een subcategorie van de diensten „opvoeding"; „opleiding"; „ontspanning", „sportieve activiteiten" en „culturele activiteiten".

27. Uit het aan het Hof voorgelegde dossier volgt dat, naast de alfabetische lijst met 167 ingangen die diensten van klasse 41 van de classificatie van Nice nader beschrijven, de database die door de Registrar wordt bijgehouden ten behoeve van de wet van 1994, meer dan 2 000 ingangen bevat met een nadere beschrijving van diensten die in deze klasse 41 vallen, en de door het BIHM ten behoeve van de verordening beheerde database Euroace meer dan 3 000.

28. 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 het CIPA vallen. In dit geval zou de aanvraag diensten omvatten die er niet in staan vermeld, noch in enige hieruit voortvloeiende inschrijving. Naar zijn mening is een dergelijke uitlegging onverenigbaar met de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid waarmee de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, moeten worden omschreven.

29. De verwijzende rechter noemt tevens een onderzoek uit 2008 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, andere daarentegen niet.

30. Om deze twijfels weg te nemen 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, besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

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

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 de [classificatie van Nice] wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 [...]?"

31. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, alsmede door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije en Finland, het BHIM en de Europese Commissie.

III – Mijn analyse

32. Met zijn prejudiciële vragen verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen de eisen vast te stellen met betrekking tot de identificatie van de waren of de diensten waarvoor de aanvrager van een nationaal merk om bescherming verzoekt.[10] Hij vraagt zich in dit verband af, wat de betekenis is van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice, alsook wat de strekking van de uitlegging is die de voorzitter van het BHIM in het kader van mededeling nr. 4/03 heeft gegeven.

A – *Voorafgaande opmerkingen*

33. Ten eerste stel ik vast dat de richtlijn geen enkele bepaling bevat met betrekking tot de identificatie van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van een merk wordt gevraagd. Om de in de considerans van de richtlijn beoogde doelstellingen te bereiken, is een harmonisatie van de nationale wetgevingen op dit punt echter noodzakelijk.

34. Punt 4 van de considerans van de richtlijn zet namelijk uiteen dat de aanpassing van de wettelijke bepalingen van de lidstaten betrekking heeft op „die bepalingen van nationaal recht [...] welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt". Volgens het Hof is de richtlijn dus gericht op harmonisatie van de belangrijkste materiële regels op dit gebied[11], waartoe mijns inziens diegene behoren die de omvang van de bescherming van een merk bepalen.

35. Bovendien wordt in punt 8 van de considerans van richtlijn eraan herinnerd dat „het doel van de aanpassing [van de wetgevingen der lidstaten] alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk [worden] gesteld van gelijke voorwaarden". Het Hof heeft evenwel voor recht verklaard dat de eisen inzake de vaststelling van de waren en diensten materiële voorwaarden vormen voor de verkrijging van het door het merk verleende recht.[12]

36. Tot slot wordt in punt 10 van de considerans van deze richtlijn overwogen dat het, „om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang [is] ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten". Nu wordt de bescherming van het merk hoofdzakelijk verzekerd door de inschrijving ervan.[13] Een eenvormige merkbescherming op het gehele grondgebied van de Unie sluit derhalve uiteenlopende inschrijvingsvoorwaarden uit en vereist een harmonisatie van de nationale wettelijke bepalingen inzake de identificatie van waren of diensten.

37. Ten tweede is het noodzakelijk een gemeenschappelijke aanpak op te stellen voor de identificatie van waren of diensten, afhankelijk of het de inschrijving van een nationaal merk of die van een gemeenschapsmerk betreft.

38. Zoals het Hof nog recentelijk in herinnering heeft geroepen, is het communautaire merkensysteem weliswaar een autonoom systeem met eigen regels en doelstellingen.[14] Niettemin zijn de regelingen inzake het nationale merk en het gemeenschapsmerk gebaseerd op gemeenschappelijke basisbeginselen, zoals blijkt uit de overeenstemmende doelstellingen en materiële regels. De regels

10 — In het kader van mijn analyse verwijs ik naar de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer voor het arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439), alsook naar de punten 57-82 van de conclusie van advocaat-generaal Léger voor het arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Jurispr. blz. I-5873).

11 — Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Jurispr. blz. I-8701, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Dit arrest betrof de uitlegging van 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), welke bepalingen in wezen gelijk zijn aan die van de richtlijn.

12 — Arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald (punt 31).

13 — Arrest Sieckmann, reeds aangehaald (punt 37).

14 — Arrest Budějovický Budvar, reeds aangehaald (punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

inzake de definitie en de verkrijging van het merk, alsook die welke de gevolgen ervan bepalen, zijn voor een nationaal merk en voor een gemeenschapsmerk namelijk in wezen gelijk, zoals blijkt uit vergelijking van de tekst van de artikelen 2, 3 en 5 tot en met 7 van de richtlijn en de artikelen 4, 7, 9, 12 en 13 van de verordening. Bovendien heeft het Hof zonder aarzeling de uitlegging van sommige bepalingen van de richtlijn, en in het bijzonder de uitlegging van artikel 5 ervan, toegepast op artikel 9 van de verordening. [15]

39. Hoewel het stelsel inzake het nationale merk en dat inzake het gemeenschapsmerk van elkaar losstaan, is het wel zo dat deze twee stelsels elkaar in de loop van de bestaansduur van een merk onderling beïnvloeden. Een aantal voorbeelden moge dit verduidelijken.

40. Zo wordt het gemeenschapsmerk overeenkomstig artikel 16, lid 1, sub a, van de verordening bijvoorbeeld beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat waar de merkhouder zijn zetel heeft. Indien de bevoegde autoriteit van deze lidstaat met betrekking tot de materiële werkingssfeer van het merk een meer restrictieve benadering hanteert dan het BHIM, is het duidelijk dat de merkhouder beter een aanvraag kan indienen voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk dan van een nationaal merk.

41. Daarenboven kan de houder van een ouder nationaal merk krachtens artikel 34 van de verordening de anciënniteit van dit merk inroepen wanneer hij de inschrijving van hetzelfde merk als gemeenschapsmerk aanvraagt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Tot slot kan de houder van een ouder nationaal merk krachtens de artikelen 41 en 42 van de verordening oppositie instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk wanneer dit gelijk is en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als die waarvoor het oudere merk is beschermd. In deze twee laatste voorbeelden hangt het onderzoek van de geldigheid van de aanvragen ervan af of de betrokken waren of diensten gelijk zijn, hetgeen veronderstelt dat de bevoegde nationale bevoegdheid en het BHIM een eenvormige uitlegging geven aan de regels die de identificatie ervan beheersen.

42. Deze voorbeelden tonen aan dat voor de identificatie van de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt aangevraagd, een uniforme aanpak absoluut noodzakelijk is, die zowel door de nationale bureaus als door het BHIM wordt toepast. Zo niet, kan het stelsel van merkinschrijving in de Unie ten prooi vallen aan tegenstrijdigheden en grote rechtsonzekerheid en zou het daarenboven forumshopping kunnen bevorderen. De Commissie heeft tijdens de terechtzitting aangegeven dat, met name in verband met deze zorgen, binnenkort tot een hervorming van de richtlijn en de verordening zal worden overgegaan.

43. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof derhalve in overweging een uniforme uitlegging te geven van de eisen inzake de identificatie van de waren of diensten voor zowel de aanvraag voor inschrijving van een nationaal merk als van een gemeenschapsmerk, en hiertoe uit te gaan van de regels die in het kader van de verordening zijn vastgesteld.

B – *Identificatie van de waren of diensten in het kader van een inschrijvingsaanvraag*

44. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen of, in de zin van de richtlijn, de aanvrager verplicht is de waren of diensten waarvoor hij bescherming wenst, duidelijk en nauwkeurig te identificeren, en zo ja, met welke mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

15 — Zie met name, arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, Jurispr. blz. I-8625, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45. Om de hierboven uiteengezette redenen zal ik mijn analyse baseren op de eerste gegevens waarover ik in de context van de verordening beschik.

46. De identificatie van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, moet niet worden verward met de classificatie ervan. De identificatie van waren of diensten wordt uitsluitend beheerst door artikel 26, lid 1, sub c, van de verordening en door regel 2, lid 2, van de uitvoeringsverordening. Overeenkomstig deze bepalingen moet de aanvraag een opgave bevatten van de waren en diensten, waaruit de aard van die waren en diensten duidelijk blijkt.

47. Derhalve staat nergens dat de aanvrager de begripsomschrijvingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice moet gebruiken. Dit is een belangrijk punt, aangezien de voorzitter van het BHIM in mededeling nr. 4/03 aan de classificatie van Nice een juridische waarde lijkt toe te kennen waarover deze met dit doel niet beschikt.

48. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst van Nice heeft de classificatie van Nice namelijk geen enkele juridische betekenis bij de beoordeling van de beschermingsomvang die door het merk wordt verleend, maar alleen die welke daaraan door ieder van de landen van de bijzondere Unie wordt toegekend. [16]

49. In het kader van het gemeenschapsmerkstelsel worden de waren en diensten echter uitsluitend voor administratieve doeleinden volgens de classificatie van Nice geclassificeerd. Dit komt uitdrukkelijk naar voren in artikel 28 van de verordening, gelezen in samenhang met regel 2, leden 1 en 4, van de uitvoeringsverordening. [17]

50. De classificatie van Nice heeft dus voornamelijk praktische betekenis. [18] Zij vergemakkelijkt de inschrijving van merken, zoals het Hof heeft erkend in het arrest Koninklijke KPN Nederland [19], alsook het zoeken naar oudere merken. De voorbereiding van inschrijvingsaanvragen wordt immers door de classificatie van Nice vergemakkelijkt, aangezien de waren en de diensten in alle landen die zijn aangesloten bij de Overeenkomst van Nice op dezelfde wijze worden ingedeeld. Door de invoering van een eenvormig klasseringssysteem helpt het de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers bij het zoeken naar oudere merken die zich eventueel zouden kunnen verzetten tegen de inschrijving van een nieuw merk. Tot slot wordt de inschrijvingstaks volgens regel 4 van de uitvoeringsverordening berekend aan de hand van het aantal klassen waarin de bedoelde waren en diensten worden ingeschreven.

51. De classificatie van waren en diensten volgens de classificatie van Nice vormt dus slechts een vormvereiste, dat om evidente administratieve redenen en redenen van gemak moet worden nageleefd.

52. Zij heeft echter geen bindende werking voor zover het de toetsing van de materiële werkingssfeer van het merk betreft. De omvang van door het merk geboden bescherming moet namelijk enkel worden onderzocht in het licht van de punten die de wetgever van de Unie uitdrukkelijk vermeldt in artikel 26, lid 1, van de verordening en in regel 1, lid 1, van de uitvoeringsverordening inzake de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen. Daartoe behoren de afbeelding van het merk alsook de opgave van de waren of diensten waarvoor het merk moet worden ingeschreven, dus de twee

16 — Dit beginsel staat ook in artikel 4, lid 1, sub b, van het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989, waartoe de Europese Gemeenschap is toegetreden krachtens besluit 2003/793/EG van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 20).

17 — Overeenkomstig deze bepalingen bindt de classificatie van de waren en diensten volgens de classificatie van Nice de onderzoeker niet bij de toetsing van de gelijkheid of soortgelijkheid van waren en diensten, aangezien waren en diensten niet als soortgelijk mogen worden beschouwd om de reden dat zij in dezelfde klasse van de classificatie van Nice staan vermeld, of als niet-soortgelijk om de reden dat zij in verschillende klassen van deze classificatie staan vermeld. Dit beginsel is tevens terug te vinden in artikel 9, lid 2, sub a en b, van het Verdrag inzake het merkenrecht, gesloten in Genève op 27 oktober 1994.

18 — Zie de punten 42 en 43 van de conclusie van advocaat-generaal Léger voor het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald.

19 — Arrest van 12 februari 2004 (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 111).

wezenlijke bestanddelen van de inschrijving van een merk. Net als de afbeelding van het teken dient de opsomming van de waren en diensten ter afbakening van het onderwerp van de door het merk verleende bescherming. Zo geniet het ingeschreven merk krachtens het specialiteitsbeginsel enkel bescherming voor de waren en diensten die in de inschrijvingsaanvraag zijn aangegeven.

53. Nu dit is verduidelijkt, moeten de eisen voor de identificatie van de waren of diensten concreet worden gedefinieerd.

54. Hiervoor moet worden uitgegaan van de eerder vermelde beginselen uit artikel 26, lid 1, sub c, van de verordening en regel 2, lid 2, van de uitvoeringsverordening, en rekening worden gehouden met de regels voor de verlening van een merk.

55. Ten eerste is de inschrijving bedoeld om de wezenlijke functie ervan te garanderen, namelijk de consument of eindgebruiker in staat stellen zonder mogelijke verwarring de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van diegene die door een andere onderneming worden aangeboden. [20] De waar of dienst moet derhalve identificeerbaar zijn.

56. Ten tweede moet een merk worden ingeschreven in overeenstemming met het specialiteitsbeginsel. Dit beginsel moet de exclusieve rechten die een merk de houder ervan verleent, in evenwicht brengen met de beginselen van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten. Het impliceert dat de rechten die het merk verleent, nauwkeurig kunnen worden vastgesteld, zodat de exclusieve rechten van het merk worden beperkt tot de functie van het merk zelf.

57. Ten derde is de beschrijving van de waren en diensten die onder het merk vallen noodzakelijk om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen na te gaan of er sprake is van de weigeringsgronden vermeld in artikel 3 van de richtlijn en artikel 7 van de verordening [21].

58. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub e-i, van de richtlijn en artikel 7, lid 1, sub e-i, van de verordening worden tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, bij inschrijving geweigerd of kunnen na inschrijving nietig worden verklaard. Dit impliceert derhalve dat de waar moet worden beschreven.

59. Evenzo moet met de waren en de diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, noodzakelijkerwijs ook rekening worden gehouden bij de beoordeling of deze inschrijving krachtens artikel 4 van de richtlijn en artikel 8 van de verordening dient te worden geweigerd op grond dat dit merk gelijk is aan een ouder merk of daarmee kan worden verward. Zo wordt een merk volgens artikel 4, lid 1, sub a, van de richtlijn en artikel 8, lid 1, sub a, van de verordening niet ingeschreven, of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard, wanneer het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Volgens artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn en artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening komt het gevaar van verwarring voort uit de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten die respectievelijk door deze merken worden aangeduid.

60. Tot slot maakt de opgave van de waren en diensten waarop het merk betrekking heeft, het ook mogelijk de gronden voor vervallenverklaring of nietigverklaring van dit merk toe te passen, aangezien zodoende de nationale bureaus overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn, en het BHIM

20 — Zie artikel 2 van de richtlijn en artikel 4 van de verordening. Zie ook arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en arrest Interflora en Interflora British Unit, reeds aangehaald (punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

21 — Arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 29), alsook arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punten 33 en 34).

overeenkomstig artikelen 51 tot en met 53 van de verordening, de omvang van de vervallenverklaring of nietigverklaring van het merk kunnen beperken tot enkel die waren en diensten waarvoor deze gronden moeten gelden.

61. Ten vierde is de inschrijving zowel Unierechtelijk als nationaalrechtelijk bedoeld om bij te dragen tot rechtszekerheid en behoorlijk bestuur. [22]

62. Zo heeft het Hof in het arrest Sieckmann, reeds aangehaald, met betrekking tot de mogelijkheid tot inschrijving van een geurmerk geëist dat de grafische voorstelling die in artikel 2 van richtlijn 89/104, en artikel 4 van de verordening wordt vereist, duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is, zodat het nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. [23]

63. Deze eisen beantwoorden aan twee duidelijke doelstellingen. De eerste is, de bevoegde autoriteiten in staat te stellen zich een duidelijk en nauwkeurig beeld te vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen te verrichten, alsook een adequaat en nauwkeurig merkenregister te publiceren en in stand te houden.

64. Het Hof eist namelijk dat de nationale bureaus en het BHIM een streng, grondig en volledig onderzoek uitvoeren naar de mogelijke weigeringsgronden voor een inschrijving, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. [24] Voor het onderzoek of al dan geen sprake is van een onderscheidend karakter, eist het Hof dat dit in concreto wordt beoordeeld voor elk van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd [25], en indien de bevoegde autoriteit weigert een merk in te schrijven, moet de beslissing in beginsel voor elk van de waren of de diensten worden gemotiveerd. [26] Deze eisen zijn gerechtvaardigd in het licht van de aard van het onderzoek, dat in de eerste plaats een vooronderzoek is, alsook in het licht van het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn, en de artikelen 4 en 7 van de verordening opgesomde inschrijvingbeletselen. Daarenboven zijn deze eisen gerechtvaardigd in het licht van de uitgebreide beroepsmogelijkheden die openstaan voor de aanvragers wanneer de bevoegde autoriteiten weigeren een merk in te schrijven. Zoals het Hof recent in herinnering heeft gebracht, moet deze motiveringsplicht de daadwerkelijke rechterlijke bescherming van de aan de aanvragers toegekende rechten waarborgen. [27]

65. De tweede doelstelling is om de marktdeelnemers in staat te stellen duidelijk en nauwkeurig te 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 te krijgen.

66. Deze eisen heeft het Hof later toegepast op de inschrijving van een kleur, van een combinatie van kleuren [28] en van geluiden [29].

22 — Arrest Sieckmann, reeds aangehaald (punt 37).

23 — Ibidem (punten 46-55).

24 — Zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punt 123 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 — Zie arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, Jurispr. blz. I-1455, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 — Beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM (C-282/09 P, Jurispr. blz. I-2395, punt 37 alsook aldaar aangehaalde rechtspraak), en, met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), met name arrest van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM (C-468/01 P-C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 36).

27 — Beschikking CFCMCEE/BHIM, reeds aangehaald (punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

28 — In het arrest Libertel, reeds aangehaald, overwoog het Hof dat de kleur oranje, hoewel niet meer dan een eigenschap van voorwerpen, echter wel een teken kon vormen in relatie tot een waar of een dienst (punt 27). Deze rechtspraak is door het Hof bekrachtigd in het arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 23), met betrekking tot een combinatie van kleuren.

29 — Zie arrest van 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, Jurispr. blz. I-14313), inzake de inschrijving van veertien klankmerken, waarvan er elf bestonden uit de eerste noten van de compositie „Für Elise” van L. van Beethoven en de drie overige uit het „gekraai van een haan”.

67. Het is duidelijk dat deze doelstellingen niet kunnen worden bereikt en de eisen geen nuttige werking meer hebben, indien de waren en de diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst, niet duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. Zoals advocaat-generaal Léger namelijk al heeft benadrukt in punt 63 van zijn conclusie voor het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald, zijn de twee onlosmakelijke bestanddelen van de inschrijving, waarmee kan worden bepaald wat precies door het merk wordt beschermd, ten eerste het teken en ten tweede de waren en diensten die dit teken moet aanduiden.

68. De met betrekking tot de grafische afbeelding van een geur- of geluidsteken gestelde eisen kunnen evenwel niet stricto senso worden overgezet naar de identificatie van de waren of diensten. De grafische afbeelding van een teken dat op zichzelf niet visueel kan worden waargenomen, werpt uiteraard heel andere problemen op dan die welke zich kunnen voordoen in het kader van een verbale beschrijving van waren en diensten.

69. Het is evident dat deze beschrijving duidelijk en precies moet zijn, zodat de waren of diensten door de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd. Deze duidelijkheid en precisie vooronderstellen uiteraard dat de gebruikte uitdrukkingen begrijpelijk en ondubbelzinnig zijn.

70. De bescherming die het merk de houder ervan verleent, mag echter ook weer niet aanzienlijk worden beperkt door van hem te eisen dat hij elk van de betrokken waren en diensten tot in detail beschrijft.

71. Naar mijn mening zijn er twee opties om deze eisen te vervullen.

72. De eerste is om concreet alle waren en diensten op te sommen waarvoor de aanvrager bescherming wenst. Overeenkomstig de rechtspraak moet deze identificatie uiteraard zodanig worden opgevat dat hieronder alle waren en diensten vallen die kunnen worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de concreet aangewezen waren of diensten, zoals reserveonderdelen, of hiermee rechtstreeks verband houden. [30]

73. Niettemin kan een concrete opsomming een hachelijke oefening blijken, gezien de enorme variëteit waarin bepaalde waren of diensten kunnen worden aangeboden, en mogelijk zelfs leiden tot een aanzienlijke beperking van de bescherming die het merk de houder ervan biedt. Van de houder van een ingeschreven merk mag namelijk niet worden geëist dat hij een nieuwe inschrijvingsaanvraag doet zodra hij de waar waarvoor hij een merk bezit in andere vorm aanbiedt, door bijvoorbeeld de samenstelling ervan in minimale proporties te wijzigen of het te bestemmen voor een andere categorie personen. De houder van een merk dat is ingeschreven voor reinigingsmelk, moet het product afhankelijk of dit is bedoeld voor jonge kinderen of voor volwassenen, in een andere vorm kunnen aanbieden zonder nieuwe inschrijvingsaanvragen te hoeven indienen.

74. Om deze reden bestaat de tweede optie, zonder zo ver te gaan dat elk der betrokken waren en diensten apart wordt opgesomd, uit de identificatie van de basiswaren of -diensten, zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers nauwkeurig *de wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen* [31] van de bedoelde waren en diensten kunnen identificeren.

75. Dit criterium biedt de mogelijkheid de aard van de waren overeenkomstig regel 2, lid 2, van de uitvoeringsverordening objectief te identificeren. Daarenboven stelt het de bevoegde autoriteiten en marktspelers in staat te bepalen welke soortgelijke waren door het merk zouden kunnen worden beschermd. Dit systeem, dat al wordt toegepast op het gebied van de douanerechtelijke tariefindeling van goederen, lijkt mij te voldoen aan de doelstellingen van duidelijkheid en nauwkeurigheid, zonder de bescherming te beperken die aan de houder van het ingeschreven merk moet worden verleend.

30 — Arrest Ansul, reeds aangehaald (punten 41-43).

31 — Cursivering van mij.

76. Zo zou een inschrijvingsaanvraag voldoen aan deze vereisten wanneer de aanvrager bescherming wenst voor „lichtgevende kaarsen”. Onder deze uitdrukking kunnen vetkaarsen, waskaarsen of soortgelijke artikelen vallen, die dezelfde wezenlijke kenmerken bevatten als het basisproduct, dat wil zeggen dat zij zijn samengesteld uit een lont en was. In dit voorbeeld moet echter wel worden vermeld voor welke functie dit product is bedoeld, zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de „lichtgevende kaarsen” kunnen onderscheiden van „ontstekingskaarsen” als gebruikt in de automobielindustrie.

77. Deze uitlegging sluit aan bij het arrest van het Hof in de zaak Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, inzake de inschrijving van een merk op het gebied van detailhandelsdiensten. In deze zaak eiste het Hof dat de aanvrager de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert in het licht van „detailhandel in *bouw-*, *doe-het-zelf- en tuinartikelen* [32] en andere verbruiksgoederen *voor de doe-het-zelver* [33]”. Volgens het Hof konden deze nadere omschrijvingen de beoordeling of waren of diensten waarvoor een merk is aangevraagd of al is ingeschreven dezelfde of soortgelijk zijn, vergemakkelijken, zonder de merkbescherming merkbaar te beperken.[34]

78. De duidelijkheid en de nauwkeurigheid moeten in ieder geval per geval worden beoordeeld aan de hand van de waren of diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst, of het nu een nationaal dan wel een gemeenschapsmerk betreft.

79. Gelet op het voorgaande ben ik derhalve van mening dat de richtlijn en de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de identificatie van de waren of diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst, moet voldoen aan eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid die voldoende zijn om de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat te stellen de omvang van de door het merk geboden bescherming exact te bepalen.

80. Deze eisen kunnen worden vervuld door een concrete opsomming van alle waren en diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst. Ook kan hieraan worden voldaan door een identificatie van de basiswaren of basisdiensten, waarmee de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen van de betrokken waren en diensten kunnen bepalen.

C – *Gebruik van de opschriften van de hoofdklassen van de classificatie van Nice*

81. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of de richtlijn eraan in de weg staat dat de aanvrager van een nationaal merk verwijst naar de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice om de waren of diensten te identificeren waarvoor hij bescherming wenst.

82. Zoals ik heb aangegeven, is de classificatie van Nice een praktisch instrument en hebben de hoofdklassen op zichzelf geen enkele substantiële waarde. Niettemin staat niets eraan in de weg dat de aanvrager deze waren of diensten identificeert door middel van de algemene benamingen van deze hoofdklassen. Deze identificatie moet echter wel voldoen aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid, hetgeen per geval wordt beoordeeld.

83. Enkele van deze algemene benamingen zijn op zichzelf voldoende duidelijk en nauwkeurig om de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat te stellen de omvang van de bescherming die het merk verleent te bepalen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de opschriften „zepen” of „vorken en lepels”, die zijn ontleend aan de hoofdklassen 3 en 8 van de classificatie van Nice.

32 — Cursivering van mij.

33 — Idem.

34 — Arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, reeds aangehaald (punten 50 en 51).

84. Andere algemene benamingen voldoen echter niet aan deze eisen en geven enkel aan onder welk gebied de waren of diensten in beginsel vallen.[35] De opschriften van bijvoorbeeld de klassen 37 („bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden") en 45 („persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen") van de classificatie van Nice zijn veel te algemeen en hebben betrekking op waren en diensten die te veel van elkaar verschillen om verenigbaar te zijn met de herkomstfunctie van het merk. Zonder nadere informatie kunnen de bevoegde autoriteiten hun taken inzake het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen niet vervullen, en de marktdeelnemers kunnen niet precies achterhalen welke inschrijvingen hun huidige of potentiële concurrenten hebben verricht of welke inschrijvingsaanvragen zij hebben ingediend. Om deze reden heeft het Hof in het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte de eis gesteld dat de aanvrager de waren of soorten waren waarop de diensten betrekking hebben, specificeert door middel van benamingen die niet in de hoofdklassen staan vermeld.

85. Gelet op het voorgaande moeten de richtlijn en de verordening volgens mij aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staan dat de aanvrager de waren of de diensten waarvoor hij bescherming wenst, identificeert door middel van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor zover deze identificatie aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoet.

D – *Door de voorzitter van het BHIM in het kader van mededeling nr. 4/03 gehanteerde uitlegging*

86. In punt III, tweede alinea, van mededeling nr. 4/03 staat vermeld dat het „BHIM geen bezwaar heeft tegen het gebruik van algemene benamingen en hoofdklassen om de reden dat zij te vaag of onbestemd zouden zijn". Daarenboven staat in punt IV van deze mededeling dat het gebruik van alle algemene benamingen van de hoofdklasse van een bepaalde klasse volgens het BHIM betekent dat *„ten aanzien van alle waren en diensten die binnen deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt"*[36]. Zo ook heeft het gebruik van een bepaalde algemene aanduiding die in de hoofdklasse staat vermeld, betrekking op *alle waren of diensten die onder deze algemene aanduiding vallen* [37] en correct in dezelfde klasse zijn ingedeeld.

87. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn in de weg staat aan een uitlegging zoals door de voorzitter van het BHIM is gegeven in het kader van mededeling nr. 4/03.

88. Deze mededeling is door het BHIM vastgesteld in de uitoefening van zijn taken krachtens de regelingen inzake het communautaire merkenrecht. Het is geen tekst van wetgevende aard en is juridisch niet bindend. Het betreft een maatregel van interne organisatie die overeenkomstig punt I van deze mededeling dient om de administratieve handelwijze van het BHIM toe te lichten en te verduidelijken. Mededeling nr. 4/03 is erop gericht belanghebbenden rechtszekerheid te bieden door een duidelijk en voorspelbaar kader op te stellen over de wijze waarop het BHIM uitlegging geeft aan de formuleringen die worden gehanteerd in het kader van de inschrijvingen. Deze mededeling is dus pedagogisch en verklarend van aard. Echter, van een toelichting naar echte rechtsregels is het maar een kleine stap. Het Hof moet er derhalve voor zorgen dat deze tekst garandeert dat de bij de verordening vaststelde regels, zoals zij ook door het Hof zijn uitgelegd, alsook de aan belanghebbenden toekende rechten worden nageleefd.

89. Ik denk dat dit in casu niet het geval is.

90. In de eerste plaats is de in mededeling nr. 4/03 gehanteerde uitlegging in tegenspraak met de beginselen die in het kader van de verordening zijn vastgesteld.

35 — Zie punt 1 van de gebruikersgids van de classificatie van Nice.

36 — Cursivering van mij.

37 — Idem.

91. Regel 2, lid 2, van de uitvoeringsverordening eist namelijk dat „[d]e opgave van waren en diensten [...] zodanig [wordt] geformuleerd dat daaruit duidelijk de aard van die waren en diensten blijkt en classificatie van elk der waren en diensten in slechts één klasse van de classificatie van Nice toelaat". Ik heb hierbij twee opmerkingen. Ten eerste is het moeilijk aan deze eis te voldoen indien het BHIM overeenkomstig punt III, tweede alinea, van mededeling nr. 4/03 geen bezwaar heeft tegen het gebruik van algemene benamingen en hoofdklassen om de reden dat ze te *vaag of te onbestemd* [38] zouden zijn. Ten tweede moet worden verwezen naar de toelichtingen bij de classificatie van Nice, waarin staat dat sommige waren en diensten bij gebreke van enige uitleg onder meerdere klassen kunnen vallen.

92. In de tweede plaats waarborgt de uitlegging die door het BHIM is gekozen en door de doctrine als „‚class-heading-covers-all' approach" [39] wordt gekwalificeerd, niet dat het specialiteitsbeginsel wordt nageleefd, aangezien de materiële werkingssfeer van het merk hiermee niet met juistheid kan worden vastgesteld.

93. Deze uitlegging komt er namelijk op neer dat de aanvrager vrijwel onbeperkte exclusieve rechten op de waren en de diensten van een klasse heeft. Wanneer een aanvrager enkel verwijst naar de algemene begripsomschrijving in het opschrift van hoofdklasse 45 van de classificatie van Nice en dus een aanvraag indient voor de inschrijving van een merk voor „persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen", kan de inschrijving van dit merk hem het exclusieve gebruik van een teken verlenen voor uiterst uiteenlopende diensten, waar niet alleen „dateclubs" en „het opstellen van horoscopen" onder vallen, maar ook „detectievebureaus" en „crematiediensten" [40]. Met andere woorden, evenveel diensten die in beginsel geen enkel kenmerk gemeen hebben. In dit geval is de beschermingsomvang van het merk niet te bepalen, bijna onzichtbaar, ten koste van de beginselen van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten. Volgens het specialiteitsbeginsel mag een merk echter niet in absolute zin worden beschermd.

94. In de derde plaats garandeert een dergelijke uitlegging niet dat het merk serieus wordt gebruikt in de zin van artikel 10 van de richtlijn, en artikel 15 van de verordening. Het is namelijk niet gezegd dat de merkhouder het teken gebruikt voor alle waren en diensten waarvoor hij om bescherming heeft gevraagd. Echter, zoals advocaat-generaal Léger in punt 80 van zijn conclusie voor het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte heeft benadrukt, is het ongepast een vordering tot vervallenverklaring van de rechten van de houder in te stellen wanneer vanaf het begin vaststaat dat het merk slechts gebruikt zal worden voor bepaalde waren of diensten. Daarenboven lijkt dit systeem in tegenspraak met de doelstellingen genoemd in punt 9 van de considerans van de richtlijn en punt 10, van de considerans van de verordening, waarin de wetgever van de Unie eist dat de ingeschreven merken op straffe van verval daadwerkelijk worden gebruikt. Zoals advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer terecht nog eens heeft benadrukt in punt 42 van zijn conclusie voor het arrest Ansul zijn merkenregisters geen loutere depots voor tekens, maar moeten zij waarheidsgetrouw weergeven welke aanduidingen de ondernemingen werkelijk op de markt gebruiken.

95. Hoewel de door het BHIM gehanteerde uitlegging op het eerste gezicht de inschrijving van merken in de openbare registers dus lijkt te vergemakkelijken, leidt zij uiteindelijk tot een toename van het totaal aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en derhalve tot een toename van het aantal geschillen dat hiertussen ontstaat. Zij zorgt noch voor een goed bestuur, noch kan ze een garantie voor een onvervalste mededinging op de markt bieden.

38 — Cursivering van mij.

39 — Zie Ashmead, R., „International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations", *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, deel 2, nr. 2, blz. 76.

40 — Zie ook klasse 37 van de classificatie van Nice, met het kopje „Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden", met daarin „verdelging van ongedierte", of klasse 26 van deze classificatie, met het kopje „Kant en borduurwerk, band en veters; knopen, haken en ogen, spelden en naalden; kunstbloemen", waaronder „haarstukjes".

96. In de vierde plaats biedt deze uitlegging geen rechtszekerheid. Zoals met name de regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland en Frankrijk in hun opmerkingen hebben benadrukt, is de classificatie van Nice een zich ontwikkelend instrument. In de tiende uitgave van deze classificatie, die op 1 januari 2012 in werking treedt, staan in de ongewijzigde hoofdklassen nieuwe waren en diensten.[41] We kunnen echter de materiële werkingssfeer van het merk niet beperken tot een tekst die afhankelijk van de marktontwikkeling kan worden gewijzigd.

97. Derhalve, en gelet op het voorgaande, ben ik van mening dat mededeling nr. 4/03, waarbij de voorzitter van het BHIM ten eerste aangeeft dat het BHIM geen bezwaar heeft tegen het gebruik van te vage of te onbestemde algemene benamingen en opschriften van hoofdklassen, en ten tweede dat het gebruik van dergelijke aanduidingen betekent dat ten aanzien van alle waren of diensten die in de bedoelde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt, geen waarborg vormt voor de duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist zijn voor de inschrijving van een nationaal of een gemeenschapsmerk.

IV – Conclusie

98. Gelet op de voorgaande overwegingen geef ik het Hof in overweging als volgt te antwoorden op de prejudiciële vragen van The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, toegezonden door het High Court of Justice of England and Wales):

„1) a) Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, moeten aldus worden uitgelegd dat de identificatie van de waren of diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst, moet voldoen aan eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid die voldoende zijn om de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat te stellen de omvang van de door het merk geboden bescherming exact te bepalen.

b) Deze vereisten kunnen worden vervuld door een concrete opsomming van elk van de waren en diensten waarvoor de aanvrager bescherming wenst. Zij kunnen tevens worden vervuld door een identificatie van de basiswaren of -diensten, aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de wezenlijke objectieve kenmerken en eigenschappen van de betrokken waren of diensten kunnen bepalen.

2) Richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat zij er niet aan in de weg staan dat de aanvrager de waren of de diensten waarvoor hij bescherming wenst, identificeert door middel van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de gemeenschappelijke classificatie van waren en diensten waarvoor een merk wordt ingeschreven, voor zover deze identificatie aan de eisen van duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoet.

3) 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, betreffende het gebruik van de opschriften van hoofdklassen in de opgaven van waren en diensten voor gemeenschapsmerkaanvragen en -inschrijvingen, waarin hij ten eerste aangeeft dat dit Bureau geen bezwaar heeft tegen het gebruik van te vage of te onbestemde algemene benamingen en opschriften van hoofdklassen, en ten tweede dat het gebruik van dergelijke aanduidingen betekent dat ten aanzien van alle waren of diensten die in de bedoelde klasse

41 — Zie met name klasse 42 van de classificatie van Nice, die met ingang van 1 januari 2012 acht extra diensten kent.

vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt, vormt geen waarborg voor de duidelijkheid en nauwkeurigheid die vereist zijn voor de inschrijving van een nationaal of een gemeenschapsmerk."