



CLASSIFICATIE VAN WAREN EN DIENSTEN EUIPO IPO Suriname

CARINE CEELEN | ZOOM | 14 JULY 2021



Funded by the European Union

CARIFORUM

EU-CARIFORUM Regional project, funded by the European Union and implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)



www.caripi-hub.com

Achtergrond

Regels

Hulpmiddelen



Carte Postale



Publication Française

1957

NICE ACHTERGROND

NICE ACHTERGROND



De oude Coca Cola wagen

Wat steekt er achter een merk?



Geen lijst?

Vereiste voor Depotdatum

Omvang vd bescherming

NICE ACHTERGROND



Classificatie van Waren en Diensten - Zoekfunctie

- De consument kan soortgelijke merken / merken die op elkaar lijken onderscheiden aan de hand van de lijst van waren en diensten
- Indien gelijke W&D **VERWARRING** (associatie met oudere merk)
- **Zoekopdracht** vooraf om **CONFLICT** te vermijden
- Houders van eerdere merken kunnen **CHECKEN** en door oppositie registratie voorkomen

NICE ACHTERGROND

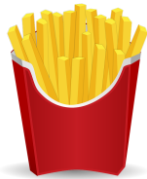


Niet-identieke lijst *Coëxistentie*

NICE ACHTERGROND



29 chips



9 chips



Classificatie van W&D *Voorkomt misverstanden*

NICE ACHTERGROND



Classificatie van W&D

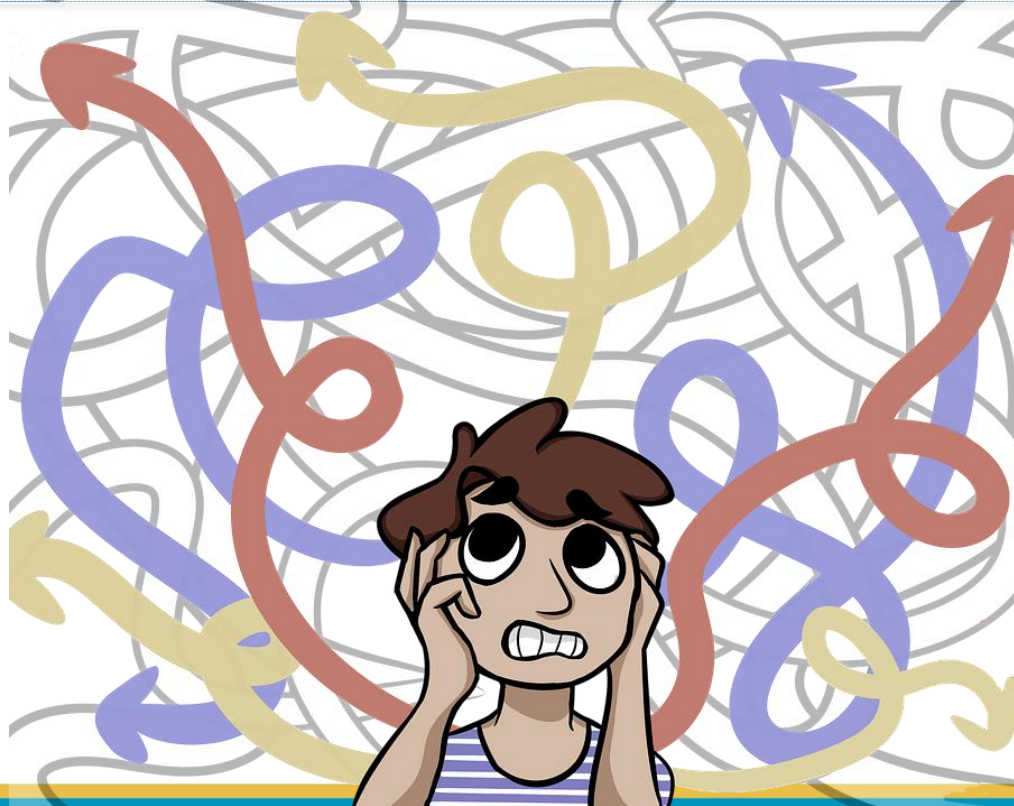
TAXEN

■ EUIPO (e-filing):

- 1 Klasse: 850€
- 2e Klasse: 50€
- Elke volgende Klasse: 150€

■ Onderzoek begint na betaling





Na de
Chaos
in W&D

1957

ORDE

1957

Het NICE accoord:

Door WIPO beheerd multilateraal verdrag met 84 ondertekenende naties, 65 niet-leden die het Nice-systeem volgen en 4 organisaties (*sinds 2014)*



2021

De NICE Classificatie:

*34 Waren klassen
+ 11 Diensten Klassen*

45 Nice Klassen in totaal



De Nice Updates (Committee van Experts):

Elke 3 Jaar – *Grotere veranderingen (Edities, invloed op budget)*

Jaarlijks – *Kleinere veranderingen (Versies)*

Nice 11e Editie (sinds 01/01/2017)

Nice 11th Editie 2021 Versie (sinds 01/01/2021)

Nice 12e Editie verwacht voor 01/01/2023



- De **geldige NICE** Editie voor een correcte classificatie is de Editie en de Versie **van kracht op het moment van indiening** van het merk
- **EUIPO herclassificeert niet** na een verandering in de Nice classificatie, ook niet bij vernieuwing
- WIPO publicatie, EUIPO overzicht: Kan worden **terug herleid**
- Relevante **classificatie databases jaarlijks** geactualiseerd

Inhoud Nice:

Nice-klasseopschriften

Algemene opmerkingen

Toelichting

*Alfabetische lijst van Waren en
Diensten*



■ Officiële bron: Engels en Frans

■ Vertalingen van WIPO: Duits, Spaans en Italiaans

■ Andere talen: Nationale bureaus (+BX) (niet gepubliceerd door WIPO)



■ Nice inhoud:

- Klasse-opschriften: Samenvattend **overzicht**
- Algemene opmerkingen: Classificatie **regels**
- Toelichting: Wat hoort **hier** en Wat hoort **ergens anders**
- Alfabetische Lijst: Indicatie voor classificatie **naar analogie**





Praktijk na IP Translator
(sinds 2012)

***Klasse opschriften
dekken letterlijke betekenis***



EVERYTHING

Alles moet expliciet genoemd worden

Algemene opmerkingen bij Nice

Waren:

Afgewerkte producten

Functie en doel



Algemene opmerkingen bij Nice

Waren:

Afgewerkte producten

Multi functioneel



Algemene opmerkingen bij NICE

Waren:

Ruwe materialen



Algemene opmerkingen bij Nice

Waren:

Delen van andere producten



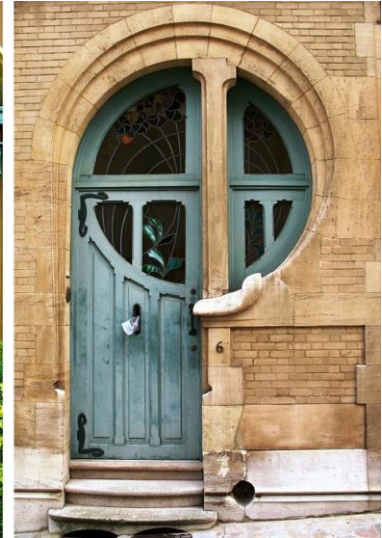
Geen specifiek onderdeel van een ander product!



Algemene opmerkingen bij Nice

Waren:

Overheersend materiaal



Algemene opmerkingen bij NICE

Waren:

Aangepaste hoezen, tassen en houders



Algemene opmerkingen bij Nice

Diensten:

Branches / Takken van activiteit



Algemene opmerkingen bij Nice

Diensten:

Verhuur

Leasing is analoog aan verhuurdiensten en dient op dezelfde manier geclassificeerd te worden

Huurkoop financiering in Class 36 als financiële dienst.



Algemene opmerkingen Nice

Diensten:

Advies, informatie or raadgeving

*Het verlenen van informatie, advise of raadgeving via elektronische media (telefoon, comuter) **verandert** de classificatie van deze diensten **niet**.*



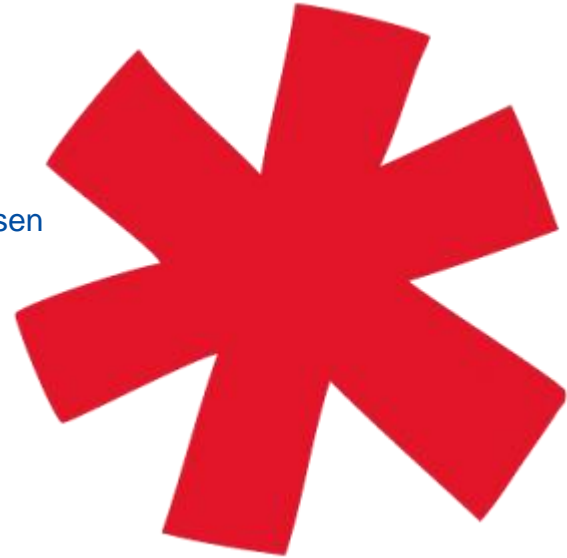
Symbols in Nice:

- **ster ***

Geeft hoofdklasse aan, verwijst naar andere mogelijke klassen

- **haakjes () []**

Verduidelijking of Amerikaanse spelling



Carte Postale



1957

DE REGELS

DE REGELS

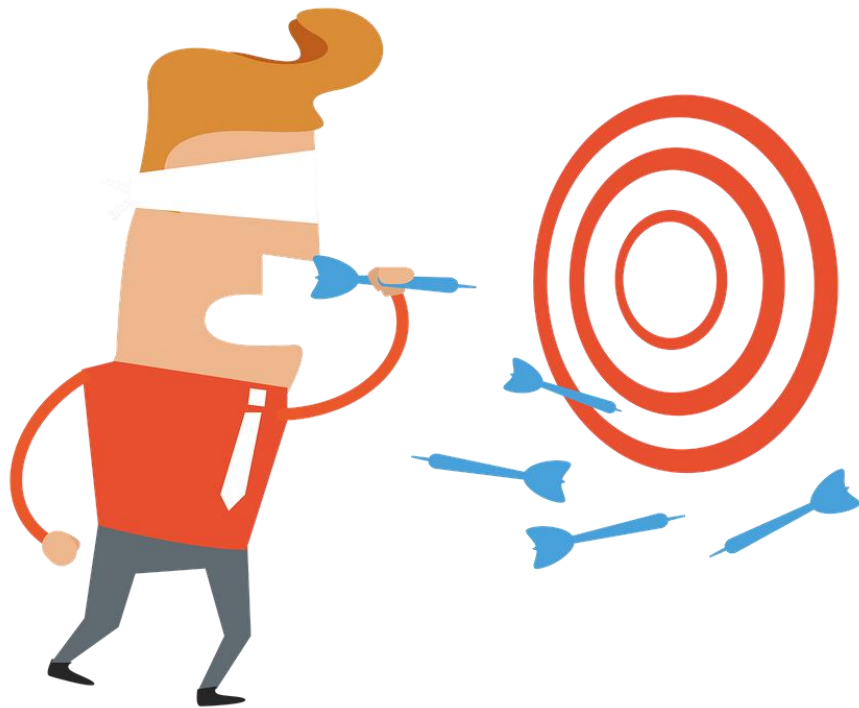
- a) functie of **DOEL** van het eindproduct (analoog aan bestaande termen)
- b) afgewerkt **MULTifunctioneel** product – in alle klassen waar de functies thuishoren
- c) ruw, onbewerkt of halfbewerkte **MATERIALEN** geclassificeerd volgens het materiaal
- d) Waren bedoeld om **DEEL** uit te maken van een ander product-zelfde klasse als dat product mits geen ander doel
- e) Indien een product wordt geclassificeerd n.a.v materiaal en tevens uit andere materialen bestaat, classificatie volgens **HOOFDBESTANDDEEL**
- f) omhulsels **AANGEPAST** aan het product, zelfde klasse als product



DE REGELS

- a) **BRANCHES / BEDRIJFSTAKKEN** gespecificeerd in klasseopschrift of naar overeenkomst met vergelijkbare diensten
- b) **VERHUURDIENSTEN** zelfde Klasse als de diensten die uitgevoerd worden met de verhuurde waren
- c) **ADVIES, INFORMATIE, RAADGEVING** zelfde Klasse als onderwerp ervan
- d) **KADER voor FRANCHISING** zelfde Klasse als diensten geleverd door franchiser





**Makkelijker dan
schaken maar...**

Schijnbare tegenstrijdigheden

Klasse 18 *Portefeuilles/portemonnaies*

Klasse 16 *Bankpapier*

Klasse 14 *Munten*



Waren in meer dan een Klasse



Klasse 11

Lampen en filters voor aquaria

Klasse 19

Zand voor aquaria

Klasse 26

Plastic planten voor aquaria

Klasse 21

Aquaria

Klasse 31

Tropische vissen

Kits en sets

OK indien gebruikelijk op de markt

Belangrijkste producten bepalen Klasse



More examples for kits

- Klass 3** *Cosmetische kits*
- Klass 5** *Eerste hulp kits*
- Klass 9** *Handen-vrij kits for mobile tel.*
- Klass 19** *Geprefabriceerde huizen (kits)*
- Klass 26** *Naai kits*



Diensten

Bewoording niet altijd duidelijk



Er bestaan geen ‘duikdiensten’

Wel ‘Reddingsdiensten onder water’

Diensten

Wat, niet Wie

Voorbeeld : *Slotenmakerdiensten*

Klasse 45 *Openen van veiligheidssloten*

Klasse 37 *Reparatie van veiligheidssloten*

Klasse 40 *Sleutelsnijwerk*



Diensten

Voor anderen



Zaak T-355/15, Alpex

De activiteit nodig om de eigen waren van een onderneming op de markt te brengen is geen 'dienst'



Praktijk

<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/law-and-practice>

Juridische teksten

Richtsnoeren





Artikel 33(2) VUM

Waren en diensten waarvoor bescherming van het merk wordt aangevraagd, worden door de aanvrager voldoende **duidelijk en nauwkeurig** omschreven zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de aangevraagde bescherming kunnen vaststellen.

TMclass Nice-klasseopschriften (11e editie)

Zoeken:

Klasse	Terminlijst
1	Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; Kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; Brandblusmiddelen en brandbestrijdingsmiddelen; Hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; Stoffen voor het looien van dierenhuiden en dierenvellen; Kleefstoffen voor industriële doeleinden; Stopverf en andere vulmiddelen in de vorm van pasta; Compost en meststoffen; Biologische preparaten voor gebruik in de industrie en de wetenschap
2	Verven, vernissen, lakken; Roestwerende middelen en houtconserveermiddelen; Kleurstoffen, verfstoffen; Inkten voor het drukken, markeren en graveren; Natuurlijke harsen als grondstof; Metalen in blad- en poedervorm voor gebruik bij het schilderen, decoreren, drukken en voor kunst
3	Niet-medicinale cosmetica en toiletpreparaten; Niet-medicinale tandpasta; Parfum, etherische oliën; Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; Reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen
4	Industriële oliën en vetten, was; Smeermiddelen; Producten voor het absorberen, besproeien en binden van stof; Brandstoffen en verlichtingsstoffen; Kaarsen, lampenpitten

Article 33(3) EUTMR

*Klasseopschriften mogen worden gebruikt **mits** voldoende duidelijk en nauwkeurig*

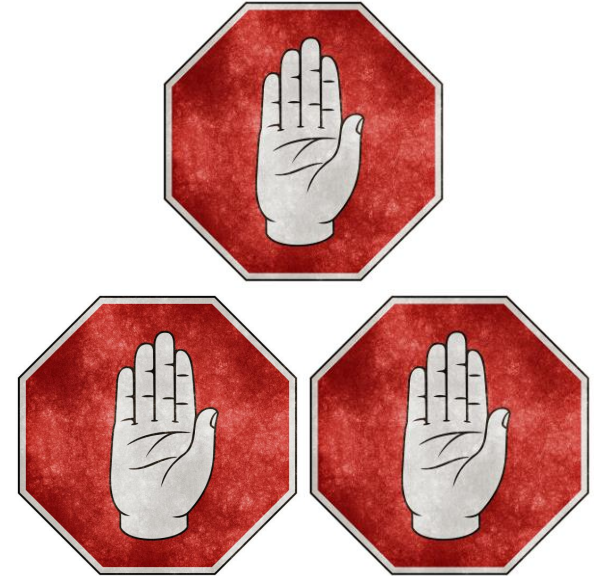
NIET duidelijke
Klasseopschriften:

- Klasse 7** *Machines*
- Klasse 37** *Reparatie; installatie diensten*
- Klasse 40** *Behandeling van materialen*
- Klass 45** *Persoonlijke en maatschappelijke
diensten verleend door derden om aan individuele
behoeften te voldoen*



Andere voorbeelden **NIET DUIDELIJK**

- Klasse 9 *Elektronische apparaten en instrumenten*
- Klasse 29 *Voedingsmiddelen*
- Klasse 40 *Productiediensten*
- Klasse 45 *Liefdadigheidsdiensten*



NIET DUIDELIJK

Electronische apparaten en instrumenten

waaronder GPS apparaten

Machines,

In het bijzonder constructie machines



OK

Elektronische apparaten en instrumenten,
namelijk GPS apparaten

Constructie machines

Machines te weten constructie machines



Klein- en groothandelsdiensten

(C-418/02, Praktiker)

Walmart 

TESCO
Because we care



G A L E R I E S
Lafayette

Harrods

KARSTADT

amazon

 **Alibaba.com**[®]
Global trade starts here.[™]

Retail and wholesale services

Not OK voorbeelden

Klein en groothandel *electronische apparaten en instrumenten*

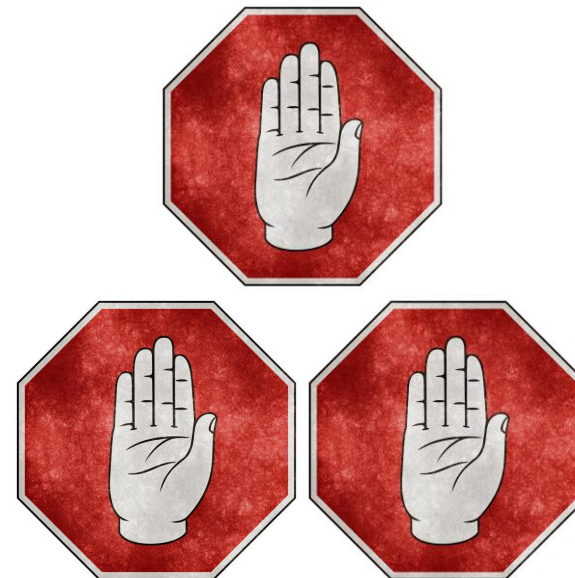
Klein en groothandel *machines*

Klein en groothandel *cadeaus en souvenirs*

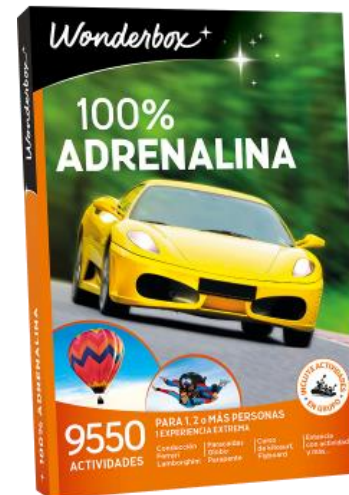
Klein en groothandel *publiciteitsartikelen*

Klein en groothandel *tickets*

Klein en groothandel *elektriciteit*



Groot- en kleinhandel in diensten (C-420/13, Netto Marken Discount)





Classificatie Richtsnoeren

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

Leestekens

* **COMMA** ,
*Bereidingen op basis van granen,
brood, gebak en snoep ???!*

* **PUNT COMMA** ;
*Bereidingen op basis van granen;
brood, gebak en snoep*





Classificatie Richtsnoeren

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

Wijzigingen En Beperkingen



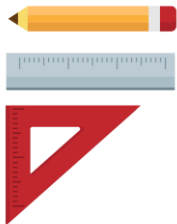
Classificatie Richtsnoeren

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/trade-mark-guidelines>

Annex



CLASSIFICATIE HULPMIDDELEN



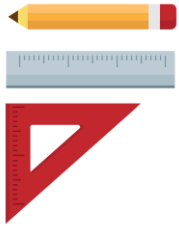
TMclass

Harmonized Database (HDB)

*Meer dan **85.000** termen in EN*

*Vertaald in **alle EU talen** and more*

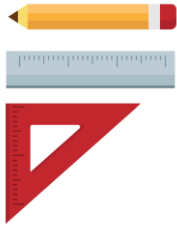
*Gebaseerd op **Nice** principes*



TMclass

Gestructureerd in *Taxonomy* vertakking

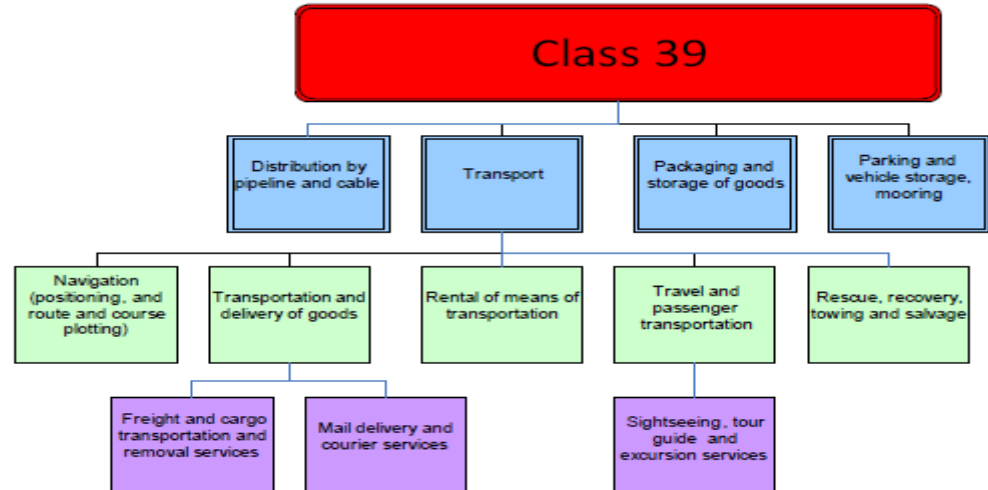
Vertakkingen *Groep Titels**

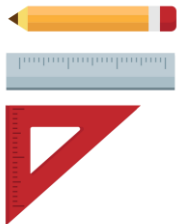


TMclass

MET

Taxonomy





TMclass

TMclass
Classification Tools* Classification Resources* Translation Tools*
My Lists: You have made no selection

Language English (en)

Search term Search term (E.g. Milk)

Nice Class 1-45

HDB (Harmonised Database)

Office Databases

- WIPO
- ARIPO (AP)
- IPA (AU)
- BRUIPO (BN)
- CIPO - OPIC (CA)
- ILPO (IL)
- CGPOTM (EN)
- IPPD (JO)
- DIP (KH)
- MYIPO (MY)
- OAPI (OA)
- IPOPHL (PH)
- USPTO (US)

[Search](#)

[Browse terms](#)

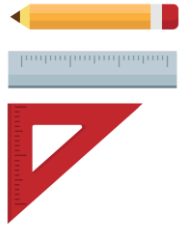
[Disclaimer](#) [Advanced criteria](#)

Browse terms (Taxonomy) Result

Classification	Result
Goods	84,326
▶ Class 1	63,349
▶ Class 2	5,118
▶ Class 3	1,183
▶ Class 4	2,198
▶ Class 5	693
▶ Class 6	2,534
▶ Class 7	2,879
▶ Class 8	5,175
▶ Class 9	1,176
▶ Class 10	7,986
▶ Class 11	2,677
▶ Class 12	3,350
▶ Class 13	2,541
▶ Class 14	527
▶ Class 15	898
▶ Class 16	341
▶ Class 17	2,423
▶ Class 18	1,588
▶ Class 19	750
▶ Class 20	1,995

Displaying 1 - 25 of 84,326 results Page 1 of 3374

Class	Term	Harmonised	Harm	Nice	IDB	Creu	MCS
<input type="checkbox"/> 1	Abrasives (Auxiliary fluids for use with -)	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Absorbent expandable graphite	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Absorbent graphites	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Absorbents derived from silica	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Absorbents for cleaning solvents	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Absorbing carbons	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Absorbing oil (Synthetic materials for -)	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Absorption agents	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Accelerators for speeding up chemical reactions	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Accelerators for organic chemical reactions	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Accelerators for speeding up chemical reactions	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Accelerators for speeding up the setting of concrete	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Accelerators (Vulcanisation -)	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Accumulators (Acidulated water for recharging -)	✓	○				
<input type="checkbox"/> 1	Acetal Back to top	✓	○		○		○



TMclass

Demo

<https://euipo.europa.eu/ec2/>



TMclass



THANK YOU
GRACIAS
MERCÍ
DANK U



CARIFORUM



EU-CARIFORUM Regional project, funded by the European Union and implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

www.caripi-hub.com