Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

19. juni 2012 *

»Varemærker — indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning — direktiv 2008/95/EF — identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse af varemærket — krav om klarhed og præcision — brug af Niceklassifikationens klasseoverskrifter til brug ved registrering af varemærker — lovlighed — omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver«

I sag C-307/10,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Det Forenede Kongerige), i henhold til kendelse afsagt den 27. maj 2010 af High Court of Justice, Queen's Bench Division, og indgået til Domstolen den 28. juni 2010, i sagen:

Chartered Institute of Patent Attorneys

mod

Registrar of Trade Marks,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský og U. Lõhmus (refererende dommer) samt dommerne M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev og C. Toader,

generaladvokat: Y. Bot

justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 11. oktober 2011,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Chartered Institute of Patent Attorneys ved M. Edenborough, QC

— Det Forenede Kongeriges regering ved S. Hathaway, som befuldmægtiget, bistået af barrister S. Malynicz

— den tjekkiske regering ved M. Smolek og V. Štencel, som befuldmægtigede

* Processprog: engelsk.

— den danske regering ved C. Vang, som befuldmægtiget

— den tyske regering ved T. Henze og J. Kemper, som befuldmægtigede

— Irland ved N. Travers, BL

— den franske regering ved B. Cabouat, G. de Bergues og S. Menez, som befuldmægtigede

— den østrigske regering ved E. Riedl, som befuldmægtiget

— den polske regering ved M. Szpunar, som befuldmægtiget

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, som befuldmægtiget

— den slovakiske regering ved B. Ricziová, som befuldmægtiget

— den finske regering ved J. Heliskoski, som befuldmægtiget

— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis og R. Pethke, som befuldmægtigede

— Europa-Kommissionen ved F.W. Bulst og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 29. november 2011,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Chartered Institute of Patent Attorneys (herefter »CIPA«) og Registrar of Trade Marks (den kompetente myndighed for registrering af varemærker i Det Forenede Kongerige, herefter »Registrar«) vedrørende sidstnævntes afslag på at registrere ordmærket »IP TRANSLATOR« som et nationalt varemærke.

Retsforskrifter

International ret

3 Internationalt er varemærkeretten reguleret af konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«). Alle medlemsstaterne har tiltrådt denne konvention.

4 I henhold til Pariserkonventionens artikel 19 forbeholder de lande, som konventionen finder anvendelse på, sig ret til hver for sig at indgå særlige arrangementer indbyrdes til beskyttelse af den industrielle ejendomsret.

5 Denne bestemmelse udgjorde grundlaget for vedtagelsen af Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, der blev vedtaget i forbindelse med den diplomatiske konference i Nice den 15. juni 1957 og senest revideret i Genève den 13. maj 1977 samt ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 1154, nr. I-18200, s. 89, herefter »Nicearrangementet«). Artikel 1 heri bestemmer:

»1) De lande, som dette arrangement finder anvendelse på, udgør en særlig union og vedtager en fælles klassifikation for varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker [herefter »Niceklassifikationen«].

2) [Nice]klassifikationen består af:

i) en klassefortegnelse sammen med, i givet fald, vejledende bemærkninger

ii) en alfabetisk fortegnelse over varer og tjenesteydelser […] med en angivelse af den klasse, som hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser er omfattet af.

[...]«

6 Nicearrangementets artikel 2 med overskriften »Retlige rækkevidde og anvendelse af klassifikationen« har følgende ordlyd:

»1) Med forbehold for bestemmelserne i dette arrangement skal [Nice]klassifikationen have den virkning, som hvert land i den særlige union tildeler den. [Nice]klassifikationen skal navnlig hverken være bindende for landene i den særlige union hvad angår vurderingen af udstrækningen af den beskyttelse, som et varemærke tildeles, eller anerkendelsen af varemærker for tjenesteydelser.

2) Hvert af landene i den særlige union forbeholder sig retten til at anvende [Nice]klassifikationen, enten som et principalt eller et subsidiært system.

3) Den kompetente myndighed i landene i den særlige union skal i officielle dokumenter og publikationer om registrering af varemærker medtage de klassenumre i [Nice]klassifikationen, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, hører til.

4) Den omstændighed, at en betegnelse er medtaget på den alfabetiske liste, berører på ingen måde de rettigheder, der måtte være til denne betegnelse.«

7 Niceklassifikationen administreres af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsrets internationale kontor (WIPO). Siden den 1. januar 2002 har klassifikationens klassefortegnelse indeholdt 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser. Hver klasse er betegnet ved en eller flere generelle angivelser, der i almindelighed benævnes »klasseoverskrifter«, som på generel måde angiver de områder, som de pågældende varer og tjenesteydelser principielt henhører under. Den alfabetiske fortegnelse over varer og tjenesteydelser indeholder ca. 12 000 termer.

8 I henhold til brugervejledningen til Niceklassifikationen skal den alfabetiske fortegnelse over varer og tjenesteydelser og de vejledende bemærkninger til de forskellige klasser konsulteres med henblik på at sikre en korrekt klassificering af ethvert produkt eller enhver tjenesteydelse. Hvis en vare eller tjenesteydelse ikke kan klassificeres ved hjælp af klassefortegnelsen eller den alfabetiske betegnelse over varer og tjenesteydelser, angiver de generelle bemærkninger de kriterier, der skal finde anvendelse.

9 I henhold til oplysninger fra WIPO er det blandt medlemsstaterne kun Republikken Cypern og Republikken Malta, der ikke er med i Nicearrangementet, men de anvender alligevel Niceklassifikationen.

10 Niceklassifikationen bliver revideret hvert femte år af et ekspertudvalg. Den niende udgave, som var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, blev med virkning fra den 1. januar 2012 erstattet af den tiende udgave.

EU-retten

Direktiv 2008/95

11 Direktiv 2008/95 har erstattet Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

12 Følgende fremgår af 6., 8., 11. og 13. betragtning til direktiv 2008/95:

»(6) Medlemsstaterne bør […] fuldt ud bevare deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, fortabelse eller ugyldighed med hensyn til varemærker, der er erhvervet ved registrering. [...]

[...]

(8) Virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen [af medlemsstaternes lovgivninger], forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater. [...]

[...]

(11) Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, bør være fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne. [...]

[...]

(13) Samtlige medlemsstater er bundet af Pariserkonventionen […]. Det er nødvendigt, at dette direktivs bestemmelser er i fuldstændig overensstemmelse med konventionens bestemmelser. De af medlemsstaternes forpligtelser, der er en følge af denne konvention, bør ikke berøres af dette direktiv. [...]«

13 Artikel 3, stk. 1 og 3, i direktiv 2008/95 bestemmer:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter ansøgning om registrering eller efter registrering.«

14 Direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), bestemmer:

»Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt:

a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er ansøgt om registrering af eller er registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet.«

Meddelelse nr. 4/03

15 Meddelelse nr. 4/03 fra præsidenten for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) af 16. juni 2003 vedrørende brug af klasseoverskrifter i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser for EF-varemærkeansøgninger og -registreringer (EF-Varemærketidende nr. 9/03, s. 1647) har i overensstemmelse med punkt I til formål at forklare og afklare Harmoniseringskontorets praksis »vedrørende brugen af klasseoverskrifter og følgerne heraf, når EF-varemærkeansøgninger og -registreringer er genstand for en begrænsning eller et delvist afkald, eller når de er del af en indsigelses- eller annullationssag«.

16 Meddelelsens punkt III, andet afsnit, anfører:

»Brugen af generelle angivelser eller hele klasseoverskrifter i Niceklassifikationen udgør en korrekt specificering af varer og tjenesteydelser i en EF-varemærkeansøgning. Brugen af disse angivelser giver mulighed for en korrekt klassifikation og gruppering. [Harmoniseringskontoret] modsætter sig ikke brugen af generelle angivelser og klasseoverskrifter, selv om de er for vage eller udefinerede, hvilket er i strid med praksis hos visse nationale myndigheder i Den Europæiske Union og tredjelande for visse klasseoverskrifter og visse generelle angivelser.«

17 Punkt IV, første afsnit, i meddelelse nr. 4/03 bestemmer:

»De 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser omfatter alle varer og tjenesteydelser, hvorfor brugen af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse indebærer, at der gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse.«

Engelsk ret

18 Direktiv 89/104 er blevet gennemført i engelsk ret ved Trade Marks Act 1994 (lov af 1994 om varemærker, herefter »1994-loven«).

19 I henhold til denne lovs section 32(2)(c) skal varemærkeansøgningen bl.a. indeholde »en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering«.

20 Samme lovs section 34(1) bestemmer:

»1. Ved registrering af varemærker klassificeres varer eller tjenesteydelser i medfør af den foreskrevne klassifikation.

2. Spørgsmål om, hvilken klasse varer eller tjenesteydelser henhører under, afgøres af Registrar, hvis afgørelser er endelige.«

21 1994-loven suppleres af Trade Marks Rules 2008 (forordningen om varemærker) om fremgangsmåden og sagsbehandlingen ved Det Forenede Kongeriges Intellectual Property Office (UKIPO). I overensstemmelse med denne forordnings Rule 8(2)(b) skal ansøgeren specificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke det nationale varemærke søges registreret, således at deres art klart fremgår.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

22 Den 16. oktober 2009 ansøgte CIPA i medfør af 1994-lovens section 32 om registrering af betegnelsen »IP TRANSLATOR« som et nationalt varemærke. Til identifikation af de tjenesteydelser, der er berørt af denne registrering, brugte CIPA de generelle termer i overskriften til klasse 41 i Niceklassifikationen, dvs. »Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer«.

23 Ved afgørelse af 12. februar 2010 afslog Registrar denne ansøgning i henhold til de nationale bestemmelser, der svarer til artikel 3, stk. 1, litra b) og c), og stk. 3, i direktiv 2008/95. Registrar fortolkede nemlig ansøgningen i henhold til meddelelse nr. 4/03 og konkluderede, at den skulle anses for at dække ikke blot tjenesteydelser af den art, som CIPA har specificeret, men også alle andre tjenesteydelser, som er omfattet af Niceklassifikationens klasse 41, herunder oversættelsesydelser. Hvad angår disse tjenesteydelser blev betegnelsen »IP TRANSLATOR« anset for at mangle fornødent særpræg og for at have en beskrivende karakter. Der forelå desuden ikke noget bevis for, at ordmærket »IP TRANSLATOR« før tidspunktet for registreringsansøgningen havde opnået fornødent særpræg som følge af brug for så vidt angår oversættelsestjenester. CIPA havde heller ikke anmodet om, at disse tjenesteydelser skulle udelades fra instituttets ansøgning om registrering af varemærket.

24 Den 25. februar 2010 indbragte CIPA denne afgørelse for den forelæggende ret, idet instituttet gjorde gældende, at registreringsansøgningen ikke angav og dermed ikke tilsigtede at omfatte oversættelsesydelser i Niceklassifikationens klasse 41. Registrars indvendinger mod registreringen var dermed fejlagtige, og registreringsansøgningen var dermed blevet afslået med urette.

25 Ifølge den forelæggende ret er det ubestridt, at oversættelsestjenester ikke normalt anses for at være en underkategori af virksomhed forbundet med »uddannelse«, »undervisning«, »underholdning«, »sportsarrangementer« eller »kulturelle arrangementer«.

26 Det fremgår desuden af forelæggelsesafgørelsen, at den database, som Registrar har oprettet med henblik på 1994-loven, ud over den alfabetiske fortegnelse over varer og tjenesteydelser, som indeholder 167 termer, der specificerer de af Niceklassifikationens klasse 41 omfattede tjenesteydelser, indeholder mere end 2 000 termer, der specificerer de af Niceklassifikationens klasse 41 omfattede tjenesteydelser, og Euroace-databasen, som Harmoniseringskontoret har oprettet med henblik på Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), indeholder mere end 3 000.

27 Den forelæggende ret har anført, at hvis den af Registrar anvendte fremgangsmåde var korrekt, ville alle disse ord, herunder oversættelsesydelser, være omfattet af CIPA's ansøgning om registrering. I så fald ville ansøgningen omfatte varer eller tjenesteydelser, der hverken er nævnt heri eller i nogen heraf følgende registrering. Efter den forelæggende rets opfattelse er en sådan fortolkning uforenelig med kravene vedrørende den klarhed og præcision, hvormed de forskellige varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering af EF-varemærket, skal identificeres.

28 Den forelæggende ret har ligeledes redegjort for en undersøgelse, som Association of European Trade Mark Owners (Marques) gennemførte i 2008, og som viste, at praksis er forskellig i medlemsstaterne, idet nogle kompetente myndigheder anvender den i meddelelse nr. 4/03 omhandlede fortolkningsmåde, mens andre følger en anden fremgangsmåde.

29 The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks har på denne baggrund besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Er det ved anvendelsen af […] direktiv 2008/95 […]:

1) nødvendigt, at de forskellige varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af en varemærkeansøgning, skal identificeres med en vis, og i så fald med hvilken nærmere grad af klarhed og præcision?

2) tilladeligt at bruge de generelle ord i klasseoverskrifterne i [Niceklassifikationen] med henblik på at identificere de forskellige varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af en varemærkeansøgning?

3) nødvendigt eller tilladeligt, at en sådan brug af de generelle ord i klasseoverskrifterne i [Niceklassifikationen] fortolkes i overensstemmelse med meddelelse nr. 4/03 […]?«

Om formaliteten med hensyn til anmodningen om præjudiciel afgørelse

30 Harmoniseringskontoret har i sine skriftlige indlæg gjort gældende, at anmodningen om præjudiciel afgørelse skal afvises, idet den er konstrueret, hvorfor Domstolens svar på de præjudicielle spørgsmål er uden betydning for afgørelsen af tvisten i hovedsagen. Europa-Kommissionen har ligeledes stillet sig tvivlende over for, hvorvidt den omhandlede registrering er nødvendig.

31 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at proceduren efter artikel 267 TEUF ifølge fast retspraksis er et middel til samarbejde mellem Domstolen og de nationale retter, som giver Domstolen mulighed for at forsyne de nationale retter med de elementer vedrørende fortolkningen af EU-retten, som er nødvendige for, at de kan afgøre den for dem verserende tvist (jf. bl.a. dom af 16.7.1992, sag C-83/91, Meilicke, Sml. I, s. 4871, præmis 22, og af 24.3.2009, sag C-445/06, Danske Slagterier, Sml. I, s. 2119, præmis 65).

32 Inden for rammerne af dette samarbejde foreligger der en formodning for, at spørgsmål om EU-retten er relevante. Domstolen kan kun afvise en anmodning fra en national ret, såfremt det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en sagligt korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (jf. bl.a. dom af 16.10.2003, sag C-421/01, Traunfellner, Sml. I, s. 11941, præmis 37, af 5.12.2006, forenede sager C-94/04 og C-202/04, Cipolla m.fl., Sml. I, s. 11421, præmis 25, og af 1.6.2010, forenede sager C-570/07 og C-571/07, Blanco Pérez og Chao Gómez, Sml. I, s. 4629, præmis 36).

33 Dette er imidlertid ikke tilfældet i den foreliggende sag. Det er nemlig ubestridt, at anmodningen om registrering af varemærket rent faktisk er blevet indgivet, og at Registrar afviste den, selv om myndigheden herved fraveg sin sædvanlige praksis. Desuden er den fortolkning af EU-retten, som den forelæggende ret har anmodet om, objektivt nødvendig for afgørelsen af tvisten i den verserende hovedsag (jf. i den retning dom af 22.11.2005, sag C-144/04, Mangold, Sml. I, s. 9981, præmis 38).

34 Anmodningen om præjudiciel afgørelse bør derfor realitetsbehandles.

Om de præjudicielle spørgsmål

35 Med de tre spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det kræver, at de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse af varemærket, skal identificeres med en vis grad af klarhed og præcision. I bekræftende fald ønsker den forelæggende ret oplyst, om direktiv 2008/95 med hensyn til kravene om klarhed og præcision skal fortolkes således, at det er til hinder for, at ansøgeren af et nationalt varemærke identificerer varerne og tjenesteydelserne med henvisning til generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter, og for at brugen af alle generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen anses for at indebære, at der gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse.

36 Det skal indledningsvis bemærkes, at formålet med den beskyttelse, som varemærket giver, som det fremgår af 11. betragtning til direktiv 2008/95, bl.a. er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, dvs. at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket,

over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. i denne retning dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, af 12.12.2002, sag C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737, præmis 34 og 35, og af 11.6.2009, sag C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Sml. I, s. 4893, præmis 45).

37 Heraf følger, at registrering af et tegn som varemærke altid skal ske i relation til bestemte varer eller tjenesteydelser. Den grafiske gengivelse af tegnet i en registreringsansøgning har til formål at gøre det muligt at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, varemærket giver (jf. Sieckmann-dommen, præmis 48), mens udstrækningen af beskyttelsen fastlægges ud fra arten og antallet af varer og tjenesteydelser, som er identificeret i ansøgningen.

Kravet om klarhed og præcision ved identifikationen af varer og tjenesteydelser

38 Det skal indledningsvis bemærkes, at direktiv 2000/95 ikke indeholder nogen bestemmelse, der direkte regulerer spørgsmålet om, hvordan de omhandlede varer og tjenesteydelser skal identificeres.

39 Dette indebærer imidlertid ikke, at fastlæggelsen af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af et nationalt varemærke er et spørgsmål, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2008/95.

40 Selv om det fremgår af sjette betragtning til direktiv 2008/95, at medlemsstaterne fuldt ud bevarer deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende bl.a. registrering af varemærker (jf. i denne retning dom af 7.7.2005, sag C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Sml. I, s. 5873, præmis 30, og af 14.6.2007, sag C-246/05, Häupl, Sml. I, s. 4673, præmis 26), har Domstolen ikke desto mindre allerede fastslået, at fastlæggelsen af arten og indholdet af de varer og tjenesteydelser, der kan beskyttes ved et registreret varemærke, imidlertid ikke er omfattet af bestemmelserne vedrørende registreringsproceduren, men af de materielle betingelser for erhvervelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket (dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, præmis 31).

41 I denne forbindelse understreges det i ottende betragtning til direktiv 2008/95, at virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen af medlemsstaternes lovgivninger, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater (jf. i denne retning Sieckmann-dommen, præmis 36, samt dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 122, og af 22.9.2011, sag C-482/09, Budějovický Budvar, Sml. I, s. 8701, præmis 31).

42 Hvad angår kravet om klarhed og præcision ved identifikationen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af ansøgningen om registrering af et tegn som varemærke, skal det bemærkes, at anvendelsen af visse bestemmelser i direktiv 2008/95 i høj grad afhænger af, om de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af et registreret varemærke, er angivet med tilstrækkelig klarhed og præcision.

43 Bedømmelsen af spørgsmålet om, hvorvidt varemærket er omfattet af en af hindringerne for registrering af varemærker eller nogen af ugyldighedsgrundene for registrerede varemærker i artikel 3 i direktiv 2008/95, skal foretages konkret i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering (jf. dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 33, og dom af 15.2.2007, sag C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Sml. I, s. 1455, præmis 31).

44 På samme måde forudsætter de yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder, som er angivet i direktivets artikel 4, stk. 1, at de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af de to omtvistede varemærker, er af samme eller lignende art.

45 Domstolen har desuden allerede fastslået, at selv om det ikke er nødvendigt konkret at udpege den eller de tjenesteydelser, for hvilke der er indgivet en registreringsansøgning, da disse kan identificeres ved at bruge generelle udtryk, må det derimod kræves, at ansøgeren præciserer, hvilke varer eller

hvilken type af varer disse tjenesteydelser vedrører ved hjælp af andre mere nøjagtige angivelser. Sådanne præciseringer letter nemlig anvendelsen af de i de ovenstående præmisser nævnte artikler i direktiv 2008/95, uden dog at begrænse den tildelte varemærkebeskyttelse mærkbart (jf. analogt dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, præmis 49-51).

46 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at registreringen af varemærket i et offentligt register har til formål at gøre varemærket tilgængeligt for de relevante myndigheder og offentligheden, særligt for de erhvervsdrivende (Sieckmann-dommen, præmis 49, og dom af 24.6.2004, sag C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Sml. I, s. 6129, præmis 28).

47 For det første skal de relevante myndigheder klart og præcist kende de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af et varemærke, så de kan opfylde deres forpligtelser angående den forudgående undersøgelse af registreringsansøgninger samt vedrørende offentliggørelse og førelse af et præcist og formålstjenligt varemærkeregister (jf. analogt Sieckmann-dommen, præmis 50, og Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 29).

48 For det andet skal de erhvervsdrivende tilstrækkelig klart og præcist kunne gøre sig bekendt med aktuelle og potentielle konkurrenters registrering af varemærker og disses ansøgninger herom, således at de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder (jf. Sieckmann-dommen, præmis 51, og Heidelberger Bauchemie-dommen, præmis 30).

49 Direktiv 2008/95 kræver således, at de varer eller tjenesteydelse, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, identificeres tilstrækkeligt klart og præcist af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den ansøgte beskyttelse.

Brugen af de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen

50 Det skal bemærkes, at direktiv 2008/95 ikke indeholder nogen henvisning til Niceklassifikationen, og medlemsstaterne er dermed hverken forpligtede til eller afholdt fra at anvende denne klassifikation ved registreringen af nationale varemærker.

51 Forpligtelsen til at anvende dette instrument følger imidlertid af Nicearrangementets artikel 2, stk. 3, hvorefter de kompetente myndigheder i landene i den særlige union – som omfatter næsten alle medlemsstater – i officielle dokumenter og publikationer om registrering af varemærker skal medtage de klassenumre i Niceklassifikationen, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, hører til.

52 Eftersom Nicearrangementet er vedtaget i henhold til Pariserkonventionens artikel 19, og eftersom direktiv 2008/95 ifølge 13. betragtning hertil ikke berører de af medlemsstaternes forpligtelser, der er en følge af denne konvention, skal det herefter fastslås, at direktivet ikke er til hinder for, at de kompetente nationale myndigheder kræver eller tillader, at ansøgeren af et nationalt varemærke identificerer de varer eller tjenesteydelser, for hvilke han ansøger om varemærkebeskyttelse ved at bruge Niceklassifikationen.

53 Med henblik på at sikre den effektive virkning af direktiv 2008/95 og sikre, at systemet med registrering af varemærker kan fungere, skal en sådan identifikation imidlertid opfylde direktivets krav om tilstrækkelig klarhed og præcision, således som det er fastslået ovenfor i præmis 49.

54 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at visse af de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i Niceklassifikationen i sig selv er tilstrækkeligt klare og præcise til, at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, som varemærket giver, mens andre ikke vil kunne opfylde dette krav, eftersom de er for generelle og omfatter varer og tjenesteydelser, der er for forskelligartede til at være forenelige med varemærkets oprindelsesfunktion.

55 Det tilkommer dermed de kompetente myndigheder at foretage en vurdering fra sag til sag i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren søger om varemærkebeskyttelse, med henblik på at afgøre, om disse angivelser opfylder kravene om klarhed og præcision.

56 Direktiv 2008/95 er dermed ikke til hinder for brugen af generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der søges om varemærkebeskyttelse, forudsat at identifikationen er tilstrækkelig klar og præcis til, at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende kan fastlægge udstrækningen af den søgte beskyttelse.

Udstrækningen af den beskyttelse, som opnås ved brugen af alle generelle angivelser i overskriften for en bestemt klasse

57 Det skal bemærkes, at Domstolen allerede har fastslået, at der enten kan ansøges om registrering af et varemærke med hensyn til alle de varer eller alle de tjenesteydelser, som en klasse i Niceklassifikationen omfatter, eller med hensyn til visse af disse varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 112).

58 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen og af de indlæg, der er indgivet til Domstolen, at der på nuværende tidspunkt findes to fremgangsmåder for brugen af de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter, nemlig den fremgangsmåde, der kan udledes af meddelelse nr. 4/03, hvorefter brugen af alle de generelle angivelser i overskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen indebærer, at der gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse, og den mere ordlydsorienterede fremgangsmåde, hvorved de termer, som anvendes i overskrifterne, tillægges deres naturlige og sædvanlige indhold.

59 I denne forbindelse har de fleste af de parter, som var til stede ved retsmødet, som svar på et spørgsmål fra Domstolen gjort gældende, at den omstændighed, at sådanne to fremgangsmåder eksisterer parallelt, kan påvirke varemærkeordningens funktion i EU. Det blev navnlig understreget, at disse to fremgangsmåder kan føre til afvigelser i udstrækningen af et nationalt varemærkes beskyttelse, såfremt det registreres i flere medlemsstater, men også for udstrækningen heraf for så vidt angår et tilsvarende varemærke, hvis det ligeledes er registreret som EF-varemærke. En sådan afvigelse vil bl.a. kunne påvirke udfaldet af en sag om varemærkekrænkelse, eftersom der er større sandsynlighed for at få medhold i en krænkelsessag i de medlemsstater, som følger fremgangsmåden i meddelelse nr. 4/03.

60 Desuden vil en situation, hvor udstrækningen af den beskyttelse, som varemærket giver, afhænger af, hvilken fortolkningsmåde den kompetente myndighed anvender, og ikke af ansøgerens reelle hensigt, kunne undergrave retssikkerheden for såvel ansøgeren som for udenforstående erhvervsdrivende.

61 For at opfylde de nævnte krav om klarhed og præcision skal en ansøger af et nationalt varemærke, som gør brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, således præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, som er opført i den alfabetiske fortegnelse i denne bestemte klasse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser. Såfremt ansøgningen blot vedrører visse af de nævnte varer eller tjenesteydelser, er ansøgeren forpligtet til at anføre, hvilke varer eller tjenesteydelser i denne klasse der er omfattet.

62 En registreringsansøgning, hvoraf det ikke fremgår, om ansøgeren ved anvendelse af overskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen søger om beskyttelse af samtlige eller blot en del af varerne i denne klasse, kan ikke anses for at være tilstrækkelig klar og præcis.

63 I hovedsagen tilkommer det således den forelæggende ret at afgøre, om CIPA, idet instituttet brugte alle de generelle angivelser i overskriften for klasse 41 i Niceklassifikationen, i sin ansøgning præciserede, om denne dækkede alle de af denne klasse omfattede tjenesteydelser eller ej, og navnlig om dets ansøgning omfattede oversættelsesydelser.

64 De forelagte spørgsmål må derfor besvares med, at:

— Direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det kræver, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, identificeres med tilstrækkelig klarhed og præcision af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, varemærket giver.

— Direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for brugen af generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter med henblik på at identificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges om varemærkebeskyttelse, forudsat at en sådan identifikation er tilstrækkelig klar og præcis.

— En ansøger af et nationalt varemærke, som gør brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, skal præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, som er opført i den alfabetiske fortegnelse i denne bestemte klasse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser. Såfremt ansøgningen blot vedrører visse af de nævnte varer eller tjenesteydelser, er ansøgeren forpligtet til at anføre, hvilke varer eller tjenesteydelser i denne klasse der er omfattet.

Sagens omkostninger

65 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at det kræver, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, identificeres med tilstrækkelig klarhed og præcision af ansøgeren, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende alene på baggrund heraf kan fastlægge udstrækningen af den beskyttelse, varemærket giver.

Direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for brugen af generelle angivelser i den klassificering, der er nævnt i artikel 1 i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, der blev vedtaget i forbindelse med den diplomatiske konference i Nice den 15. juni 1957 og senest revideret i Genève den 13. maj 1977 samt ændret den 28. september 1979, med henblik på at identificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke der søges om varemærkebeskyttelse, forudsat at en sådan identifikation er tilstrækkelig klar og præcis.

En ansøger af et nationalt varemærke, som gør brug af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse i Niceklassifikationen med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse, skal præcisere, om den pågældendes registreringsansøgning omfatter samtlige varer eller tjenesteydelser, som er opført i den alfabetiske fortegnelse i denne bestemte klasse, eller blot visse af disse varer eller tjenesteydelser. Såfremt ansøgningen blot vedrører visse af de nævnte varer eller tjenesteydelser, er ansøgeren forpligtet til at anføre, hvilke varer eller tjenesteydelser i denne klasse der er omfattet.

Underskrifter