Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

19 päivänä kesäkuuta 2012*

Tavaramerkit — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2008/95/EY — Niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinti, joille haetaan tavaramerkkisuojaa — Selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset — Nizzan luokituksen mukaisten luokkien luokkaotsikoiden käyttäminen tavaramerkin rekisteröimistä varten — Hyväksyttävyys — Tavaramerkkisuojan laajuus

Asiassa C-307/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 27.5.2010 tekemällään päätöksellä, jonka High Court of Justice (Queen's Bench Division) on välittänyt ja joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 28.6.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Chartered Institute of Patent Attorneys

vastaan

Registrar of Trade Marks,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský ja U. Lõhmus (esittelevä tuomari) sekä tuomarit M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev ja C. Toader,

julkisasiamies: Y. Bot,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 11.10.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

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

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään S. Hathaway, avustajanaan barrister S. Malynicz,

— Tšekin hallitus, asiamiehinään M. Smolek ja V. Štencel,

— Tanskan hallitus, asiamiehenään C. Vang,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

— Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze ja J. Kemper,

— Irlanti, asiamiehenään N. Travers, BL,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään B. Cabouat, G. de Bergues ja S. Menez,

— Itävallan hallitus, asiamiehenään E. Riedl,

— Puolan hallitus, asiamiehenään M. Szpunar,

— Portugalin hallitus, asiamiehenään L. Inez Fernandes,

— Slovakian hallitus, asiamiehenään B. Ricziová,

— Suomen hallitus, asiamiehenään J. Heliskoski,

— sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään D. Botis ja R. Pethke,

— Euroopan komissio, asiamiehinään F. W. Bulst ja J. Samnadda,

kuultuaan julkisasiamiehen 29.11.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on Chartered Institute of Patent Attorneys (jäljempänä CIPA) ja vastaajana Registrar of Trade Marks (tavaramerkkien rekisteröinnistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vastaava viranomainen, jäljempänä Registrar) ja joka koskee sitä, että viimeksi mainittu on evännyt sanamerkin IP TRANSLATOR rekisteröinnin kansalliseksi tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus

3 Tavaramerkkioikeuden alaa säännellään kansainvälisesti teollisoikeuden suojelemisesta tehdyssä yleissopimuksessa, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota viimeksi on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus). Kaikki jäsenvaltiot ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia.

4 Pariisin yleissopimuksen 19 artiklan mukaan valtioilla, joihin yleissopimusta sovelletaan, on oikeus erikseen tehdä keskenään erityisiä sopimuksia teollisoikeuden suojelemiseksi.

5 Tämä määräys on ollut perustana tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevalle, Nizzan diplomaattikonferenssissa 15.6.1957 tehdylle sopimukselle, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Genevessä 13.5.1977 ja muutettuna 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 1154, nro I-18200, s. 89; jäljempänä Nizzan sopimus). Sopimuksen 1 artiklassa määrätään seuraavaa:

”1) Maat, joita tämä sopimus koskee, muodostavat erityisliiton ja ottavat käyttöön yhteisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen tavaramerkkien rekisteröimistä varten [jäljempänä Nizzan luokitus].

2) [Nizzan l]uokitus käsittää:

i) luokkien luettelon, johon on tarpeen vaatiessa liitetty selventäviä huomautuksia;

ii) tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon [jäljempänä aakkosellinen luettelo] joka ilmoittaa luokan, johon kukin tavara ja palvelu kuuluu.

_ _”

6 Nizzan sopimuksen 2 artikla, jonka otsikko on ”Luokituksen oikeudellinen vaikutus ja käyttö”, kuuluu seuraavasti:

”1) Huomioon ottaen tämän sopimuksen asettamat velvoitteet, luokituksen vaikutus on se, minkä jokainen erityisliittoon kuuluva maa sille antaa. [Nizzan] luokitus ei etenkään sido erityisliittoon kuuluvia maita tavaramerkin suojan laajuuden arvostelemisessa eikä palvelumerkkien tunnustamisessa.

2) Jokainen erityisliittoon kuuluva maa pidättää itselleen oikeuden käyttää [Nizzan] luokitusta joko pää- tai apujärjestelmänä.

3) Erityisliittoon kuuluvien maiden toimivaltaisten virastojen tulee sisällyttää tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin niiden [Nizzan] luokituksen mukaisten luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat.

4) Se, että nimike on otettu [tavaroiden ja palvelujen] aakkoselliseen luetteloon, ei vaikuta mitenkään niihin oikeuksiin, joita voi olla voimassa tähän nimikkeeseen.”

7 Nizzan luokitusta ylläpitää Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälinen toimisto. Tämän luokituksen mukaisten luokkien luettelo sisältää 1.1.2002 lähtien 34 tavaraluokkaa ja 11 palveluluokkaa. Kutakin luokkaa kuvataan yhdellä tai useammalla yleisnimikkeellä, joita kutsutaan luokkaotsikoiksi ja jotka ilmaisevat yleisesti alat, johon kyseisen luokan tavarat tai palvelut lähtökohtaisesti kuuluvat. Tavaroiden ja palvelujen aakkosellinen luettelo käsittää noin 12 000 hakusanaa.

8 Nizzan luokituksen käyttäjän oppaan mukaan kunkin tavaran tai palvelun oikean luokituksen varmistamiseksi on tutkittava tavaroiden ja palvelujen aakkosellista luetteloa sekä eri luokkien selventäviä huomautuksia. Jos tavaraa tai palvelua ei voida luokitella luokkaluettelon, selventävien huomautusten tai tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon avulla, sovellettavat kriteerit löytyvät yleisistä huomautuksista.

9 WIPOn tietokannan mukaan jäsenvaltioista ainoastaan Kyproksen tasavalta ja Maltan tasavalta eivät ole Nizzan sopimuksen sopimuspuolia, mutta ne käyttävät kuitenkin Nizzan luokitusta.

10 Asiantuntijakomitea tarkistaa Nizzan sopimuksen joka viides vuosi. Yhdeksäs painos, joka oli voimassa pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, on 1.1.2012 lähtien korvattu kymmenennellä painoksella.

Unionin oikeus

Direktiivi 2008/95

11 Direktiivillä 2008/95 korvattiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu neuvoston ensimmäinen direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

12 Direktiivin 2008/95 6, 8, 11 ja 13 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(6) Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa. – –

– –

(8) Niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä [jäsenvaltioiden] lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat. – –

– –

(11) Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Tämän suojan olisi oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]. – –

– –

(13) Kaikkia jäsenvaltioita sitoo – – Pariisin yleissopimus. Tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset mainitun yleissopimuksen määräysten kanssa. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa tästä yleissopimuksesta johtuviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin. – –”

13 Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.”

14 Kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan.”

Tiedonanto nro 4/03

15 Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) pääjohtajan luokkaotsikoiden käytöstä yhteisön tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa 16.6.2003 antaman tiedonannon nro 4/03 (SMHV:n virallinen lehti 9/03,

s. 1647) tavoitteena on sen I kohdan mukaan selittää ja täsmentää SMHV:n käytäntöä, joka ”koskee luokkaotsikoiden käyttöä ja tämän käytön vaikutuksia, kun yhteisön tavaramerkkiä koskevia hakemuksia tai rekisteröintejä rajoitetaan tai niistä luovutaan osittain tai kun ne ovat väite- tai kumoamismenettelyn kohteena”.

16 Kyseisen tiedonannon III osan toisessa kohdassa todetaan seuraavaa:

”Nizzan luokituksen mukaisten yleisnimikkeiden tai kokonaisten luokkaotsikoiden käyttö tarkoittaa yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tavaroiden ja palvelujen asianmukaista eritelmää. Näiden nimikkeiden käyttäminen mahdollistaa oikean luokituksen ja ryhmittelyn. [SMHV] ei vastusta yleisnimikkeiden ja luokkaotsikoiden käyttämistä sen vuoksi, että olisivat liian epäselviä tai epämääräisiä, toisin kuin joidenkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansallisten virastojen käytännöissä tehdään tiettyjen luokkaotsikoiden ja yleisnimikkeiden osalta.”

17 Tiedonannossa nro 4/03 olevan IV osan ensimmäisessä kohdassa todetaan seuraavaa:

”34 tavaroiden luokkaa ja 11 palvelujen luokkaa käsittävät kaikki tavarat ja palvelut, minkä vuoksi kaikkien tietyn luokan luokkaotsikkoon kuuluvien yleisnimikkeiden käyttäminen merkitsee kaikkia tähän tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta.”

Englannin oikeus

18 Direktiivi 89/104 on saatettu osaksi Englannin oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994, jäljempänä vuoden 1994 laki).

19 Kyseisen lain 32 §:n 2 momentin c kohdan mukaan tavaramerkkihakemuksessa on oltava muun muassa ”maininta tavaroista ja palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan”.

20 Saman lain 34 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”1. Tavarat tai palvelut luokitetaan tavaramerkkien rekisteröimistä varten laissa säädetyn luokituksen mukaisesti.

2. Kaikki tavaroiden tai palvelujen luokitusta koskevat kysymykset ratkaisee Registrar, jonka päätöksestä ei voida valittaa.”

21 Vuoden 1994 lakia täydennettiin tavaramerkkiasetuksella (Trade Mark Rules 2008), jossa säännellään Yhdistyneen kuningaskunnan henkisen omaisuuden viraston (UKIPO) käytäntöä ja menettelyä. Kyseisen asetuksen 8 säännön 2 kohdan b alakohdan mukaan hakijan on eriteltävä tavarat ja palvelut, joita varten kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, siten, että niiden luonne ilmenee selvästi.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

22 CIPA teki 16.10.2009 vuoden 1994 lain 32 §:n mukaisen hakemuksen nimikkeen IP TRANSLATOR rekisteröimiseksi kansalliseksi tavaramerkiksi. Yksilöidäkseen palvelut, joita kyseinen rekisteröintihakemus koski, CIPA käytti Nizzan luokituksen luokkaotsikon 41 mukaisia yleisiä ilmaisuja eli ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”.

23 Registrar hylkäsi kyseisen hakemuksen 12.2.2010 tekemällään päätöksellä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa vastaavien kansallisten säännösten perusteella. Registrar tulkitsi hakemusta tiedonannon nro 4/03 mukaisesti ja päätteli, ettei se kattanut ainoastaan CIPAn täsmentämiä palvelutyyppejä vaan myös kaikki muut Nizzan luokituksen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, mukaan

lukien käännöspalvelut. Viimeksi mainittujen palvelujen osalta nimike IP TRANSLATOR ei yhtäältä ole erottamiskykyinen ja toisaalta se on kuvaileva. Ei myöskään ollut mitään näyttöä siitä, että sanamerkki IP TRANSLATOR olisi tullut ennen rekisteröintipäivää erottamiskykyiseksi käytön perusteella käännöspalvelujen osalta. CIPA ei myöskään ollut pyytänyt, että kyseiset palvelut jätettäisiin sen tavaramerkkihakemuksen ulkopuolelle.

24 CIPA haki muutosta 25.2.2010 tähän päätökseen ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa ja väitti, ettei sen rekisteröintihakemuksessa mainita luokkaan 41 kuuluvia käännöspalveluja eikä se siis koske niitä. Tästä syystä Registrarin rekisteröintiä vastaan esittämät väitteet olivat virheellisiä ja tavaramerkkihakemus oli virheellisesti hylätty.

25 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on kiistatonta, ettei käännöspalveluja yleensä pidetä koulutus-, koulutuksen järjestämis-, ajanviete-, urheilu- ja kulttuuritoimintapalvelujen alaluokkana.

26 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että sen tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon lisäksi, joka sisältää 167 hakusanaa, joilla eritellään Nizzan luokituksen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, Registrarin vuoden 1994 lain tarkoituksia varten ylläpitämä tietokanta sisältää yli 2 000 hakusanaa, joilla eritellään kyseiseen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, ja Euroacen tietokanta, jota SMHV ylläpitää yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) tarkoituksia varten, sisältää yli 3 000 tällaista hakusanaa.

27 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että jos Registrarin lähestymistapa on oikea, CIPAn rekisteröintihakemus kattaa kaikki nämä hakusanat, mukaan lukien käännöspalvelut. Tässä tapauksessa kyseinen hakemus kattaisi tavarat tai palvelut, joita ei ole mainittu siinä eikä missään siitä johtuvassa rekisteröinnissä. Kyseisen tuomioistuimen mielestä tällainen tulkinta on ristiriidassa sen vaaditun selvyyden ja täsmällisyyden kanssa, jolla eri tuotteet ja palvelut, joita tavaramerkin rekisteröintihakemus koskee, on yksilöitävä.

28 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vetoaa myös Association of European Trade Mark Ownersin (Marques) vuonna 2008 tekemään tutkimukseen, joka osoitti, että käytäntö vaihtelee jäsenvaltioittain, koska tietyt toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tiedonantoon nro 4/03 perustuvaa tulkinnallista lähestymistapaa, kun taas muilla on erilainen lähestymistapa.

29 Tässä tilanteessa The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Onko direktiivin 2008/95 – – asiayhteydessä

1) välttämätöntä, että ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkkihakemus koskee, yksilöidään selvästi ja täsmällisesti, ja jos on, miten selvästi ja täsmällisesti?

2) sallittua käyttää niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöinnissä, joita tavaramerkkihakemus koskee, [Nizzan] luokituksen mukaisiin luokkaotsikoihin sisältyviä yleisiä ilmaisuja?

3) välttämätöntä tai sallittua, että kyseisin luokituksen mukaisiin luokkaotsikoihin sisältyvien yleisten ilmaisujen käyttöä tulkitaan – – tiedonannon nro 4/03 mukaisesti?”

Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen

30 SMHV väittää kirjallisissa huomautuksissaan, että ennakkoratkaisupyyntö olisi jätettävä tutkimatta siitä syystä, että se on luonteeltaan keinotekoinen, joten unionin tuomioistuimen vastaus ennakkoratkaisukysymyksiin ei ole merkityksellinen pääasian riidan ratkaisemiseksi. Euroopan komissiolla on myös epäilyksiä kyseessä olevan rekisteröinnin tosiasiallisesta tarpeesta.

31 Tästä on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 267 artiklalla luotu menettely on unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välisen yhteistyön väline, jonka avulla unionin tuomioistuin esittää kansallisille tuomioistuimille ne unionin oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, joita ne tarvitsevat ratkaistakseen niiden käsiteltäviksi saatetut asiat (ks. mm. asia C-83/91, Meilicke, tuomio 16.7.1992, Kok., s. I-4871, Kok. Ep. XIII, s. I-107, 22 kohta ja asia C-445/06, Danske Slagterier, tuomio 24.3.2009, Kok., s. I-2119, 65 kohta).

32 Tämän yhteistyön puitteissa olettamana on, että unionin oikeuteen liittyvillä kysymyksillä on merkitystä asian ratkaisun kannalta. Unionin tuomioistuin voi jättää tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittämän pyynnön ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeussäännön tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (ks. mm. asia C-421/01, Traunfellner, tuomio 16.10.2003, Kok., s. I-11941, 37 kohta; yhdistetyt asiat C-94/04 ja C-202/04, Cipolla ym., tuomio 5.12.2006, Kok., s. I-11421, 25 kohta ja yhdistetyt asiat C-570/07 ja C-571/07, Blanco Pérez ja Chao Gómez, tuomio 1.6.2010, Kok., s. I-4629, 36 kohta).

33 Näin ei kuitenkaan ole nyt käsiteltävässä asiassa. On kiistatonta, että tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus on tosiasiallisesti tehty ja Registrar on hylännyt sen, vaikka se on poikennut tavanomaisesta käytännöstään. Lisäksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pyytämä unionin oikeuden tulkinta vastaa tosiasiallisesti siihen objektiiviseen tarpeeseen, joka erottamattomasti liittyy siinä vireillä olevan tuomioistuinasian ratkaisemiseen (ks. vastaavasti asia C-144/04, Mangold, tuomio 22.11.2005, Kok., s. I-9981, 38 kohta).

34 Tästä seuraa, että ennakkoratkaisupyyntö on otettava tutkittavaksi.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

35 Kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähtökohtaisesti kolmella kysymyksellään, joita on tutkittava yhdessä, onko direktiiviä 2008/95 tulkittava niin, että siinä vaaditaan, että tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, yksilöidään tietynasteisella selvyydellä ja täsmällisyydellä. Jos vastaus on myönteinen, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko direktiiviä 2008/95 tulkittava niin, kun otetaan huomioon mainitut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset, että se on esteenä sille, että kansallisen tavaramerkin hakija yksilöi mainitut tavarat ja palvelut käyttämällä Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä, ja sille, että Nizzan luokituksen tietyn luokkaotsikon yleisnimikkeitä pidettäisiin tähän tiettyyn luokkaan kuuluvia kaikkia tavaroita tai palveluja koskevana rekisteröintivaatimuksena.

36 Aluksi on muistutettava, että – kuten direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa täsmennetään – tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän eli tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 28 kohta; asia C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok., s. I-11737, 34 ja 35 kohta ja asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomio 11.6.2009, Kok., s. I-4893, 45 kohta).

37 Tästä seuraa, että merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on aina haettava tiettyihin tavaroihin tai palveluihin nähden. Tavaramerkkihakemuksessa merkin graafisen esityksen tehtävänä on määritellä tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde (ks. em. asia Sieckmann, tuomion 48 kohta), kun taas suojan laajuus määritetään hakemuksessa yksilöityjen tavaroiden ja palvelujen luonteen ja lukumäärän perusteella.

Selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset tavaroiden ja palvelujen yksilöinnille

38 Aluksi on todettava, ettei direktiivin 2008/95 missään säännöksessä säännellä suoraan kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen yksilöintiä koskevaa kysymystä.

39 Tämä toteamus ei kuitenkaan riitä sen päätelmän tekemiseksi, että tavaroiden tai palvelujen määrittäminen kansallisen tavaramerkin rekisteröimiseksi on kysymys, joka ei kuulu direktiivin 2008/95 soveltamisalaan.

40 Vaikka direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennesta perustelukappaleesta ilmenee, että jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan muun muassa tavaramerkkien rekisteröinnissä (ks. vastaavasti asia C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-5873, 30 kohta ja asia C-246/05, Häupl, tuomio 14.6.2007, Kok., s. I-4673, 26 kohta), oikeuskäytännössä on kuitenkin jo katsottu, että sellaisten tavaroiden ja palvelujen, joita voidaan suojata rekisteröidyllä tavaramerkillä, luonteen ja sisällön määrittelystä ei säädetä rekisteröintimenettelyyn liittyvissä säännöksissä, vaan säännöksissä, jotka koskevat tavaramerkkisuojan saamiseen liittyviä aineellisia edellytyksiä (em. asia Praktiker Bau- und Heimwerkemärkte, tuomion 31 kohta).

41 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa korostetaan tässä yhteydessä, että niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat (ks. vastaavasti em. asia Sieckmann, tuomion 36 kohta; asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 122 kohta ja asia C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011, Kok., s. I-8701, 31 kohta).

42 Selvyyden ja täsmällisyyden vaatimuksesta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi on todettava, että direktiivin 2008/95 tiettyjen säännösten soveltaminen riippuu suurelta osin siitä, onko ne tavarat tai palvelut, joita rekisteröity tavaramerkki koskee, yksilöity riittävän selvästi ja täsmällisesti.

43 Erityisesti kysymystä siitä, kuuluuko tavaramerkki direktiivin 2008/95 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden tai rekisteröityjen tavaramerkkien mitättömyysperusteiden soveltamisalaan, on arvioitava konkreettisella tasolla suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä haetaan (ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 33 kohta ja asia C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007, Kok., s. I-1455, 31 kohta).

44 Samoin kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat muut rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet edellyttävät, että kahden tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

45 Lisäksi oikeuskäytännössä on jo katsottu, että vaikkei ole välttämätöntä kuvailla konkreettisesti sitä palvelua tai niitä palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan, koska ne voidaan yksilöidä riittävästi yleisten muotoilujen avulla, on kuitenkin vaadittava, että hakija täsmentää näiden palvelujen käsittämät tuotteet tai tuotetyypit esimerkiksi muiden, täsmällisempien selvitysten avulla. Tällaiset täsmennykset voivat helpottaa edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen direktiivin 2008/95 artiklojen soveltamista, ilman että ne kuitenkaan rajoittavat tuntuvasti tavaramerkille myönnettyä suojaa (ks. analogisesti em. asia Praktiker Bau- und Heimwerkemärkte, tuomion 49–51 kohta).

46 Tavaramerkin rekisteröinnillä julkiseen rekisteriin pyritään nimittäin tekemään siihen tutustuminen helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisölle, erityisesti taloudellisille toimijoille (em. asia Sieckmann, tuomion 49 kohta ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129, 28 kohta).

47 Yhtäältä toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava riittävän selvästi ja täsmällisesti tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät rekisteröintihakemusten tutkimiseen ennakolta sekä tarkoituksenmukaisen ja täsmällisen tavaramerkkirekisterin julkaisemiseen ja ylläpitoon (ks. analogisesti em. asia Sieckmann, tuomion 50 kohta ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 29 kohta).

48 Toisaalta taloudellisten toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista, ja niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot (em. asia Sieckmann, tuomion 51 kohta ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 30 kohta).

49 Direktiivissä 2008/95 edellytetään näin ollen, että hakija yksilöi ne tavarat tai palvelut, joille haetaan tavaramerkkisuojaa, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden.

Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttäminen

50 On todettava, ettei direktiivi 2008/95 sisällä mitään viittausta Nizzan luokitukseen eikä siinä näin ollen aseteta jäsenvaltioille mitään velvollisuutta eikä kieltoa käyttää sitä kansallisten tavaramerkkien rekisteröintiä varten.

51 Velvollisuus käyttää tätä välinettä johtuu kuitenkin Nizzan sopimuksen 2 artiklan 3 kappaleesta, jossa määrätään, että lähes kaikki jäsenvaltiot kattavaan erityisliittoon kuuluvien valtioiden toimivaltaisten virastojen tulee sisällyttää tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin niiden Nizzan luokituksen mukaisten luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat.

52 Koska Nizzan sopimus on tehty Pariisin yleissopimuksen 19 artiklan perusteella ja koska direktiivin 2008/95 tarkoituksena ei sen johdanto-osan 13 perustelukappaleen mukaan ole vaikuttaa jäsenvaltioiden kyseisestä yleissopimuksesta aiheutuviin velvoitteisiin, on todettava, ettei kyseinen direktiivi ole esteenä sille, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vaativat sitä tai hyväksyvät sen, että kansallisen tavaramerkin hakija yksilöi ne tavarat ja palvelut, joille hän hakee tavaramerkkisuojaa, käyttämällä Nizzan luokitusta.

53 Direktiivin 2008/95 tehokkaan vaikutuksen ja tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän moitteettoman toiminnan takaamiseksi tällaisen yksilöinnin on kuitenkin täytettävä kyseisessä direktiivissä vaaditut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset, kuten edellä tämän tuomion 49 kohdassa on todettu.

54 Tästä on huomattava, että tietyt Nizzan luokituksen luokkaotsikoissa olevat yleisnimikkeet ovat itsessään riittävän selviä ja täsmällisiä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden, kun taas toiset niistä eivät täytä tätä vaatimusta, koska ne ovat liian yleisiä ja kattavat liian vaihtelevat tavarat tai palvelut, jotta tavaramerkki osoittaisi alkuperän.

55 Toimivaltaisten viranomaisten on siis suoritettava tapauskohtainen arviointi niiden tavaroiden tai palvelujen perusteella, joille hakija hakee tavaramerkkisuojaa, määrittääkseen, täyttävätkö kyseiset nimikkeet vaaditut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset.

56 Näin ollen direktiivi 2008/95 ei ole esteenä Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttämiselle niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi, joille haetaan tavaramerkkisuojaa, edellyttäen, että kyseinen yksilöinti on riittävän selvää ja täsmällistä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat määrittää haetun suojan laajuuden.

Sellaisen suojan laajuus, joka johtuu tietyn luokkaotsikon kaikkien yleisnimikkeiden käyttämisestä

57 On muistettava, että oikeuskäytännössä on jo todettu, että on mahdollista hakea tavaramerkin rekisteröintiä joko kaikkien Nizzan luokituksen mukaisen luokan kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta tai ainoastaan joidenkin tällaisten tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 112 kohta).

58 Ennakkoratkaisupyynnöstä sekä unionin tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista ilmenee, että nykyisin on kaksi Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttöä koskevaa lähestymistapaa eli tiedonantoon nro 4/03 perustuva lähestymistapa, jonka mukaan Nizzan luokituksen tietyn luokkaotsikon kaikkien yleisnimikkeiden käyttäminen merkitsee kaikkia tähän tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta, ja kirjaimellinen lähestymistapa, jolla on tarkoitus antaa näissä nimikkeissä käytetyille termeille niiden luonnollinen ja tavanmukainen merkitys.

59 Suurin osa istuntoon osallistuneista osapuolista on todennut tästä vastauksena unionin tuomioistuimen esittämään kysymykseen, että näiden kahden lähestymistavan rinnakkainen olemassaolo voi vaikuttaa tavaramerkkijärjestelmän moitteettomaan toimintaan unionissa. Erityisesti on korostettu, että nämä kaksi lähestymistapaa voivat johtaa paitsi kansallisen tavaramerkin suojan erilaiseen laajuuteen, jos se on rekisteröity useammassa jäsenvaltiossa, myös erilaiseen suojan laajuuteen saman tavaramerkin osalta, jos se rekisteröity myös yhteisön tavaramerkiksi. Tällainen erilaisuus voi vaikuttaa muun muassa oikeuksien loukkaamista koskevan kanteen lopputulokseen, koska se voi menestyä paremmin jäsenvaltioissa, joissa noudatetaan tiedonantoon nro 4/03 perustuvaa lähestymistapaa.

60 Lisäksi tilanne, jossa tavaramerkkisuojan laajuus riippuu toimivaltaisen viranomaisen tulkinnallisesta lähestymistavasta eikä hakijan tosiasiallisesta tahdosta, voi vahingoittaa sekä kyseisen hakijan että kolmansina osapuolina olevien taloudellisten toimijoiden oikeusvarmuutta.

61 Näin ollen edellä mainittujen selvyyden ja täsmällisyyden vaatimusten noudattamiseksi kansallisen tavaramerkin hakijan, joka käyttää Nizzan luokituksen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen tavaramerkkihakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.

62 Rekisteröintihakemusta, jonka perusteella ei voida todeta, tarkoittaako hakija Nizzan luokituksen tiettyä luokkaotsikkoa käyttäessään kyseisen luokan kaikkia tavaroita vai vain osaa niistä, ei voida pitää riittävän selvänä ja täsmällisenä.

63 Näin ollen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on pääasiassa ratkaistava, onko CIPA käyttäessään kaikkia Nizzan luokituksen luokan 41 otsikon yleisnimikkeitä täsmentänyt hakemuksessaan, kattaako se kaikki kyseisen luokan palvelut vai ei, ja erityisesti, koskeeko sen hakemus käännöspalveluja vai ei.

64 Esitettyihin kysymyksiin on näin ollen vastattava seuraavasti:

— direktiiviä 2008/95 on tulkittava siten, että siinä edellytetään, että hakija yksilöi tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden

— direktiiviä 2008/95 on tulkittava siten, että se ei ole esteenä Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttämiselle niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, edellyttäen, että kyseinen yksilöinti on riittävän selvää ja täsmällistä

— kansallisen tavaramerkin hakijan, joka käyttää Nizzan luokituksen tietyn luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen hakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.

Oikeudenkäyntikulut

65 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY on tulkittava siten, että siinä edellytetään, että hakija yksilöi tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden.

Direktiiviä 2008/95 on tulkittava siten, ettei se ole esteenä tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, Nizzan diplomaattikonferenssissa 15.6.1957 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Genevessä 13.5.1977 ja muutettuna 28.9.1979, 1 artiklassa tarkoitetun luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden käyttämiselle niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, edellyttäen, että kyseinen yksilöinti on riittävän selvää ja täsmällistä.

Kansallisen tavaramerkin hakijan, joka käyttää kyseisen Nizzan sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetun luokituksen mukaisen tietyn luokan luokkaotsikon kaikkia yleisnimikkeitä yksilöidäkseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on täsmennettävä, koskeeko hänen hakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai palveluja vai vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Siinä tapauksessa, että hakemus koskee vain tiettyjä näistä tavaroista tai palveluista, hakijalla on velvollisuus täsmentää, mitä mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai palveluista tarkoitetaan.

Allekirjoitukset