Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 19 juni 2012 *

”Varumärken — Tillnärmning av medlemsstaternas lagar — Direktiv 2008/95/EG — Angivande av de varor och tjänster som avses i en ansökan om varumärkesskydd — Krav på klarhet och precision — Användning av klassrubriker i Niceklassificeringen vid registrering av varumärken — Tillåtlighet — Varumärkets skyddsomfång”

I mål C-307/10,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Förenade kungariket) genom beslut av den 27 maj 2010 och översänd av High Court of Justice (Queen’s Bench Division), som inkom till domstolen den 28 juni 2010, i målet

Chartered Institute of Patent Attorneys

mot

Registrar of Trade Marks,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský och U. Lõhmus (referent) samt domarna M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev och C. Toader,

generaladvokat: Y. Bot,

justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 11 oktober 2011,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

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

— Förenade kungarikets regering, genom S. Hathaway, i egenskap av ombud, biträdd av S. Malynicz, barrister,

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek och V. Štencel, båda i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: engelska.

— Danmarks regering, genom C. Vang, i egenskap av ombud,

— Tysklands regering, genom T. Henze och J. Kemper, båda i egenskap av ombud,

— Irland, genom N. Travers, BL,

— Frankrikes regering, genom B. Cabouat, G. de Bergues och S. Menez, samtliga i egenskap av ombud,

— Österrikes regering, genom E. Riedl, i egenskap av ombud,

— Polens regering, genom M. Szpunar, i egenskap av ombud,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,

— Slovakiens regering, genom B. Ricziová, i egenskap av ombud,

— Finlands regering, genom J. Heliskoski, i egenskap av ombud,

— Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), genom D. Botis och R. Pethke, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom F.W. Bulst och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 29 november 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Chartered Institute of Patent Attorneys (nedan kallat CIPA) och Registrar of Trade Marks (behörig myndighet för registrering av varumärken i Förenade kungariket) (nedan kallad registreringsmyndigheten) avseende registreringsmyndighetens avslag på CIPA:s ansökan om registrering av ordkännetecknet IP TRANSLATOR som nationellt varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

3 Varumärkesrätten regleras på internationell nivå genom konventionen för skydd av den industriella äganderätten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas traktatsamling, volym 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen). Alla medlemsstater har anslutit sig till denna konvention.

4 Enligt artikel 19 i Pariskonventionen förbehåller sig de stater som omfattas av konventionen rätten att separat träffa särskilda överenskommelser sinsemellan för skydd av den industriella äganderätten.

5 Denna bestämmelse låg till grund för antagandet av Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, antagen under den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Genève den 13 maj 1977 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas traktatsamling, volym 1154, nr I-18200, s. 89) (nedan kallad Niceöverenskommelsen). I artikel 1 i Niceöverenskommelsen föreskrivs följande:

”1. De länder, för vilka denna överenskommelse gäller, utgör en särskild union och antager en gemensam klassificering av varor och tjänster för användning vid registrering av varumärken [(nedan kallad Niceklassificeringen)].

2. [Nice]klassificeringen utgöres av:

i) en klasslista jämte, i förekommande fall, förklarande anmärkningar,

ii) en alfabetisk förteckning över varor och tjänster … med angivande av de klasser i vilka de ingå.

…”

6 I artikel 2 i Niceöverenskommelsen, som har rubriken ”Klassificeringens rättsliga betydelse och användning”, föreskrivs följande:

”1. Med förbehåll för de förpliktelser som följer av denna överenskommelse skall [Nice]klassificeringen ha den verkan som tillägges den av varje land inom den särskilda unionen. [Niceklassificeringen] skall sålunda icke binda dessa länder vare sig i fråga om bedömandet av märkes skyddsomfång eller såvitt avser erkännande av servicemärken.

2. Varje land inom den särskilda unionen har rätt att tillämpa [Nice]klassificeringen som huvudsystem eller som kompletterande system.

3. De behöriga myndigheterna i den särskilda unionens länder skall i officiella bevis och kungörelser om varumärkesregistrering ange numren på de klasser i [Nice]klassificeringen som de varor eller tjänster tillhör, för vilka märket är registrerat.

4. Den omständigheten att en benämning förekommer i den alfabetiska förteckningen [över varor och tjänster] påverkar icke på något sätt de rättigheter som kan bestå till benämningen.”

7 Niceklassificeringen administreras av den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Klasslistan i Niceklassificeringen innehåller, sedan den 1 januari 2002, 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser. Varje klass betecknas av en eller flera allmänna beteckningar, vanligtvis kallade ”klassrubriker”, vilka på ett översiktligt sätt anger vilka områden varorna och tjänsterna i den aktuella klassen i regel tillhör. Den alfabetiska förteckningen över varor och tjänster omfattar cirka 12 000 poster.

8 Enligt handledningen för Niceklassificeringen måste man, för att fastställa korrekt klass för varje enskild vara eller tjänst, använda den alfabetiska förteckningen över varor och tjänster och de förklarande anmärkningarna till de olika klasserna. Om en vara eller tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klasslistan, de förklarande anmärkningarna eller den alfabetiska företeckningen över varor och tjänster, så anger de allmänna anmärkningarna de principer som ska tillämpas.

9 Det framgår av WIPO:s databas att alla medlemsstater utom Republiken Cypern och Republiken Malta är parter i Niceöverenskommelsen, men att Cypern och Malta likväl använder sig av Niceklassificeringen.

10 Niceklassificeringen revideras vart femte år av en expertkommitté. Den nionde utgåvan, vilken var gällande vid tidpunkten för omständigheterna i det nationella målet, har ersatts av den tionde utgåvan, vilken trädde i kraft den 1 januari 2012.

Unionsrätten

Direktiv 2008/95

11 Direktiv 2008/95 har ersatt rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

12 I skälen 6, 8, 11 och 13 i direktiv 2008/95 anges följande:

”(6) Medlemsstaterna bör … förbli fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. …

...

(8) För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna [i medlemsstaternas lagstiftning] syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. ...

...

(11) Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. ...

...

(13) Alla medlemsstaterna är bundna av Pariskonventionen … . Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i den konventionen. De av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av konventionen bör inte beröras av detta direktiv. …”

13 I artikel 3.1 och 3.3 i direktiv 2008/95 föreskrivs följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...

3. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.”

14 I artikel 4.1 a i direktivet föreskrivs följande:

”Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat”.

Meddelande nr 4/03

15 Syftet med meddelande nr 4/03 från ordföranden för Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) av den 16 juni 2003 avseende användningen av klassrubriker i förteckningarna över varor och tjänster i ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken (harmoniseringsbyråns officiella tidning 9/03, s. 1647) är, enligt punkt I i meddelandet, att förklara och förtydliga harmoniseringsbyråns praxis ”när det gäller användning av klassrubriker och följderna av sådan användning när en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke eller en registrering av ett sådant varumärke blir föremål för en begränsning eller ett partiellt avstående eller är inblandade i ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande”.

16 I punkt III andra stycket i meddelandet anges följande:

”Användning av de allmänna beteckningarna eller de fullständiga klassrubrikerna i Niceklassificeringen utgör ett korrekt sätt att specificera varor och tjänster i en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke. En sådan användning möjliggör en korrekt klassificering och gruppering. [Harmoniseringsbyrån] motsätter sig inte användning av allmänna beteckningar och klassrubriker med hänvisning till att dessa skulle vara alltför vaga eller obestämda, till skillnad från den praxis som vissa nationella myndigheter i Europeiska unionen och tredjeland tillämpar med avseende på vissa klassrubriker och vissa allmänna beteckningar.”

17 I punkt IV första stycket i meddelande nr 4/03 anges följande:

”De 34 varuklasserna och de 11 tjänsteklasserna täcker samtliga varor och tjänster, vilket betyder att den som använder samtliga allmänna beteckningar som återfinns i en viss klassrubrik därmed gör anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster i den berörda klassen.”

Engelsk rätt

18 Direktiv 89/104 har införlivats med engelsk rätt genom 1994 års lag om varumärken (Trade Marks Act 1994) (nedan kallad 1994 års lag).

19 I section 32.2 c i 1994 års lag föreskrivs att en ansökan om registrering av ett varumärke bland annat måste innehålla ”ett angivande av de varor eller tjänster som omfattas av registreringsansökan”.

20 I section 34.1 i lagen föreskrivs följande:

”1. Varorna eller tjänsterna ska vid registrering av varumärken klassificeras enligt den föreskrivna klassificeringen.

2. Frågor om vilken klass varorna eller tjänsterna tillhör avgörs av registreringsmyndigheten, vars beslut inte kan överklagas.”

21 1994 års lag kompletteras av 2008 års varumärkesförordning (Trade Marks Rules 2008), som innehåller bestämmelser om praxis och förfaranden vid immaterialrättsmyndigheten i Förenade kungariket (UKIPO). Enligt rule 8.2 b i denna förordning ska den sökande specificera de varor och tjänster som omfattas av ansökan om registrering av ett nationellt varumärke på ett sådant sätt att deras art tydligt framgår.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

22 Den 16 oktober 2009 ansökte CIPA, med stöd av section 32 i 1994 års lag, om registrering av benämningen IP TRANSLATOR som nationellt varumärke. Vid angivandet av de tjänster som omfattades av ansökan använde CIPA de allmänna termerna i rubriken till klass 41 i Niceklassificeringen, det vill säga ”Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet”.

23 Registreringsmyndigheten avslog, genom beslut av den 12 februari 2010, denna ansökan med stöd av nationella bestämmelser som motsvarar artikel 3.1 b och c och 3.3 i direktiv 2008/95. Registreringsmyndigheten tolkade nämligen ansökan på det sätt som angetts i meddelande nr 4/03 och konstaterade att den inte bara omfattade tjänster av den typ som CIPA specificerat, utan även alla andra tjänster som ingår i klass 41 i Niceklassificeringen, inbegripet översättningstjänster. När det gäller översättningstjänster ansågs benämningen IP TRANSLATOR sakna särskiljningsförmåga och ha en beskrivande karaktär. Dessutom fanns det inga bevis för att ordkännetecknet IP TRANSLATOR före tidpunkten för registreringsansökan hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning med avseende på översättningstjänster. CIPA hade inte heller begärt att dessa tjänster skulle uteslutas från ansökan om registrering av varumärket.

24 Den 25 februari 2010 överklagade CIPA detta beslut till den hänskjutande domstolen, varvid det gjordes gällande att översättningstjänster i klass 41 inte angetts i registreringsansökan och därför inte omfattades härav. Därmed hade registreringsmyndigheten inte skäl för de invändningar den framställt mot registreringen, och registreringsansökan borde inte ha avslagits.

25 Enligt den hänskjutande domstolen är det ostridigt att översättningstjänster inte vanligtvis kan anses utgöra en underkategori till ”undervisning/utbildning”, ”handledning/instruktion”, ”underhållning”, ”sport- och idrottsaktiviteter” eller ”kulturverksamhet”.

26 Det framgår dessutom av beslutet om hänskjutande att det – utöver den alfabetiska förteckningen över varor och tjänster med 167 poster avseende tjänster som ingår i klass 41 i Niceklassificeringen – i den databas som administreras av registreringsmyndigheten enligt 1994 års lag finns över 2 000 poster, vilka i detalj anger de tjänster som ingår i klass 41, och att det i databasen Euroace, vilken administreras av harmoniseringsbyrån enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), finns över 3 000 sådana poster.

27 Den hänskjutande domstolen har påpekat att om registreringsmyndighetens inställning vore korrekt, skulle CIPA:s registreringsansökan anses omfatta alla dessa poster, inbegripet översättningstjänster. Därmed skulle ansökan omfatta varor eller tjänster som inte omnämns i ansökan och inte heller skulle ha omnämnts i en därpå följande registrering. Enligt den hänskjutande domstolen är en sådan tolkning oförenlig med kraven på klarhet och precision vid angivandet av de olika varor eller tjänster som omfattas av en varumärkesansökan.

28 Den hänskjutande domstolen har även hänvisat till en undersökning som genomfördes under år 2008 av Association of European Trade Mark Owners (Marques). Undersökningen visade att praxis varierar mellan medlemsstaterna. Vissa behöriga myndigheter tillämpar den tolkningsmetod som anges i meddelande nr 4/03, medan andra har en annan inställning.

29 Mot denna bakgrund beslutade The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”Inom ramen för direktiv 2008/95:

”1) Är det nödvändigt att klart och precist ange vilka varor eller tjänster som omfattas av en varumärkesansökan, och i så fall hur klart och precist?

2) Är det tillåtet att använda de allmänna termerna i klassrubrikerna i [Nice]klassificeringen för att ange vilka olika varor eller tjänster som omfattas av en varumärkesansökan?

3) Är det nödvändigt eller tillåtet att tolka en sådan användning av de allmänna termerna i klassrubrikerna i [Niceklassificeringen] i överensstämmelse med meddelande nr 4/03 …?”

Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till sakprövning

30 Harmoniseringsbyrån har i sitt skriftliga yttrande hävdat att begäran om förhandsavgörande ska avvisas på den grunden att den är konstruerad, vilket innebär att EU-domstolens svar på tolkningsfrågorna saknar relevans för avgörandet av det nationella målet. Europeiska kommissionen har även ifrågasatt huruvida den aktuella registreringen verkligen är nödvändig.

31 I detta hänseende erinrar EU-domstolen om att det framgår av fast rättspraxis att det förfarande som har införts genom artikel 267 FEUF utgör ett medel för samarbete mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna, genom vilket EU-domstolen tillhandahåller de nationella domstolarna de uppgifter om unionsrättens tolkning som de behöver för att kunna avgöra anhängiga tvister (se, bland annat, dom av den 16 juli 1992 i mål C-83/91, Meilicke, REG 1992, s. I-4871, punkt 22, svensk specialutgåva, volym 13, s. I-105, och av den 24 mars 2009 i mål C-445/06, Danske Slagterier, REG 2009, s. I-2119, punkt 65).

32 Inom ramen för detta samarbete presumeras frågor om tolkningen av unionsrätten vara relevanta. En begäran från en nationell domstol kan sålunda bara avvisas då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller föremålet för tvisten vid den nationella domstolen eller då frågorna är hypotetiska eller EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar på de frågor som ställts till den (se, bland annat, dom av den 16 oktober 2003 i mål C-421/01, Traunfellner, REG 2003, s. I-11941, punkt 37, av den 5 december 2006 i de förenade målen C-94/04 och C-202/04, Cipolla m.fl., REG 2006, s. I-11421, punkt 25, och av den 1 juni 2010 i de förenade målen C-570/07 och C-571/07, Blanco Pérez och Chao Gómez, REU 2010, s. I-4629, punkt 36).

33 Sådana omständigheter är emellertid inte för handen i förevarande fall. Det är nämligen ostridigt att registreringsansökan faktiskt har ingetts och att registreringsmyndigheten har avslagit den, även om myndigheten härvid avvek från sin normala praxis. Dessutom behövs den tolkning av unionsrätten som begärts av den nationella domstolen objektivt sett för att avgöra det mål den har att avgöra (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 november 2005 i mål C-144/04, Mangold, REG 2005, s. I-9981, punkt 38).

34 Härav följer att förevarande begäran om förhandsavgörande kan prövas i sak.

Prövning av tolkningsfrågorna

35 Den hänskjutande domstolen har ställt dessa tre frågor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det krävs att de varor och tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för anges med en viss grad av klarhet och precision. Om svaret på denna fråga är jakande, vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida direktiv 2008/95 – med hänsyn till kraven på klarhet och precision – ska tolkas så, att det utgör hinder mot att den som ansöker om registrering av ett nationellt varumärke anger varorna och tjänsterna medelst de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen och mot att användningen av samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen anses innebära att det görs anspråk på skydd avseende alla varor eller tjänster i den aktuella klassen.

36 Det ska inledningsvis erinras om att syftet med varumärkesskyddet, såsom framgår av skäl 11 i direktiv 2008/95, framför allt är att säkerställa varumärkets ursprungsangivelsefunktion, det vill säga att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. I-11737, punkterna 34 och 35, och av den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, REG 2009, s. I-4893, punkt 45).

37 Härav följer att en ansökan om registrering av ett kännetecken som varumärke alltid måste avse vissa varor eller tjänster. Syftet med den grafiska återgivningen av kännetecknet i en registreringsansökan är att definiera varumärkets exakta skyddsföremål (se domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkt 48), medan skyddsomfånget fastställs utifrån arten och antalet av varor och tjänster i ansökan.

Kravet på klarhet och precision vid angivandet av varor och tjänster

38 Det finns ingen bestämmelse i direktiv 2008/95 som direkt reglerar frågan hur de aktuella varorna och tjänsterna ska anges.

39 Detta innebär dock inte att fastställandet av varor och tjänster vid registreringen av ett nationellt varumärke är en fråga som faller utanför direktivets tillämpningsområde.

40 Även om det framgår av skäl 6 i direktiv 2008/95 att medlemsstaterna förblir fria att fastställa procedurregler för bland annat registrering av varumärken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 juli 2005 i mål C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, REG 2005, s. I-5873, punkt 30, och av den 14 juni 2007 i mål C-246/05, Häupl, REG 2007, s. I-4673, punkt 26), så har domstolen icke desto mindre redan slagit fast att fastställandet av arten och innehållet när det gäller de varor och tjänster som ska kunna skyddas av ett registrerat varumärke inte omfattas av reglerna för registreringsförfarandet, utan av de materiella villkoren för att förvärva den rätt som varumärket ger (domen i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, punkt 31).

41 Enligt skäl 8 i direktiv 2008/95 krävs, för att uppnå det mål som tillnärmningen av bestämmelserna i medlemsstaternas lagstiftning syftar till, att villkoren för erhållande av ett registrerat varumärke i princip är identiska i de olika medlemsstaterna (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkt 36, samt dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 122, och av den 22 september 2011 i mål C-482/09, Budějovický Budvar, REU 2011, s. I-8701, punkt 31).

42 När det gäller kravet på klarhet och precision vid angivandet av de varor och tjänster som avses i en registreringsansökan, kan det konstateras att tillämpningen av vissa bestämmelser i direktiv 2008/95 i stor utsträckning beror på frågan huruvida de varor eller tjänster som omfattas av ett registrerat varumärke har angetts tillräckligt klart och precist.

43 I synnerhet ska frågan huruvida varumärket omfattas av något av de hinder för registrering av varumärken eller någon av de ogiltighetsgrunder för registrerade varumärken som anges i artikel 3 i direktiv 2008/95 bedömas konkret utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser (se domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 33, och dom av den 15 februari 2007 i mål C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, REG 2007, s. I-1455, punkt 31).

44 På samma sätt förutsätter de ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder i artikel 4.1 i direktivet som avser konflikter med äldre rättigheter att de varor eller tjänster som avses med två motstående varumärken är identiska eller av liknande slag.

45 Domstolen har dessutom redan slagit fast att det visserligen inte är nödvändigt att konkret ange vilken eller vilka tjänster som omfattas av registreringsansökan då dessa kan identifieras på ett tillfredsställande sätt genom allmänna uttryck, men att det däremot krävs att varumärkessökanden preciserar de varor eller varuslag som berörs av tjänsterna, till exempel genom andra mer precisa uppgifter. Sådana preciseringar underlättar nämligen tillämpningen av de artiklar i direktiv 2008/95 som anges i föregående punkter, utan att varumärkesskyddet inskränks märkbart (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, punkterna 49–51).

46 I detta hänseende erinrar domstolen om att syftet med att varumärket registreras i ett offentligt register är att varumärket ska finnas tillgängligt för de behöriga myndigheterna och för allmänheten, i synnerhet för de ekonomiska aktörerna (domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkt 49, och dom av den 24 juni 2004 i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie, REG 2004, s. I-6129, punkt 28).

47 För det första måste de behöriga myndigheterna kunna få tillräckligt klar och precis kännedom om de varor och tjänster som avses med ett varumärke för att kunna fullgöra sina skyldigheter avseende förhandsgranskningen av registreringsansökningarna samt avseende offentliggörandet och upprätthållandet av ett väl avpassat och exakt varumärkesregister (se, analogt, domarna i de ovannämnda målen Sieckmann, punkt 50, och Heidelberger Bauchemie, punkt 29).

48 För det andra måste de ekonomiska aktörerna med klarhet och precision kunna förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade, och vilka registreringsansökningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har lämnat in, och därigenom dra nytta av relevant information om utomståendes rättigheter (domarna i de ovannämnda målen Sieckmann, punkt 51, och Heidelberger Bauchemie, punkt 30).

49 Direktiv 2008/95 kräver följaktligen att den sökande anger de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för på ett så klart och precist sätt att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna redan på grundval härav kan fastställa omfånget av det sökta skyddet.

Användning av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen

50 Det kan konstateras att det inte finns någon hänvisning till Niceklassificeringen i direktiv 2008/95, och medlemsstaterna är till följd av nämnda direktiv följaktligen inte skyldiga men inte heller förhindrade att använda klassificeringen vid registrering av nationella varumärken.

51 Skyldigheten att använda detta instrument följer emellertid av artikel 2.3 i Niceöverenskommelsen, där det anges att de behöriga myndigheterna i de länder som ingår i den särskilda unionen – vilken omfattar nästan alla medlemsstater – i officiella bevis och kungörelser om varumärkesregistrering ska ange numren på de klasser i Niceklassificeringen som de varor eller tjänster tillhör, för vilka märket är registrerat.

52 Eftersom Niceöverenskommelsen ingicks med tillämpning av artikel 19 i Pariskonventionen och eftersom direktiv 2008/95, enligt vad som framgår i skäl 13 i direktivet, inte berör medlemsstaternas skyldigheter till följd av denna konvention, kan det konstateras att direktivet inte utgör hinder för att de behöriga nationella myndigheterna kräver eller tillåter att den som ansöker om registrering av ett nationellt varumärke använder Niceklassificeringen vid angivandet av de varor och tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för.

53 För att säkerställa den ändamålsenliga verkan av direktiv 2008/95 och ett välfungerande system för varumärkesregistrering måste ett sådant angivande emellertid uppfylla direktivets krav på klarhet och precision, såsom anges i punkt 49 i denna dom.

54 I detta hänseende ska det noteras att vissa av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen i sig är tillräckligt klara och precisa för att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna ska kunna fastställa skyddsomfånget, medan andra inte uppfyller detta krav, då de är alltför allmänna och täcker varor och tjänster av alltför skilda slag för att de ska kunna anses förenliga med varumärkets ursprungsangivelsefunktion.

55 Vid fastställandet av huruvida dessa beteckningar uppfyller gällande krav på klarhet och precision ska de behöriga myndigheterna således göra en bedömning från fall till fall, utifrån de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för.

56 Direktiv 2008/95 utgör följaktligen inte hinder för att de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen används för att ange de varor och tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, såvitt angivandet är så klart och precist att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna kan fastställa omfånget av det sökta skyddet.

Skyddsomfånget vid användande av samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik

57 Domstolen har redan slagit fast att en registreringsansökan kan avse antingen samtliga varor eller tjänster i en klass i Niceklassificeringen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 112).

58 Det framgår av beslutet om hänskjutande och av de yttranden som inkommit till domstolen att det för närvarande finns två olika sätt att se på användningen av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen. Vissa anser att användning av samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen innebär att det görs anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster i denna klass, enligt vad som anges i meddelande nr 4/03, medan andra förordar en textorienterad tolkning, varigenom de termer som använts i beteckningarna ges sin naturliga och sedvanliga innebörd.

59 De flesta av de parter som var närvarande vid förhandlingen gjorde, i sina svar på en fråga från domstolen, gällande att det skulle kunna äventyra unionens välfungerande system för registrering av varumärken om båda dessa synsätt kunde godtas. Det har särskilt framhållits att de två synsätten kan leda till olika skyddsomfång för ett nationellt varumärke som är registrerat i flera medlemsstater och för ett nationellt varumärke som även är registrerat som gemenskapsvarumärke. En sådan skillnad skulle bland annat kunna påverka utgången av ett intrångsmål, eftersom en intrångstalan skulle kunna ha större chans till framgång i de medlemsstater där synsättet i meddelande nr 4/03 är tongivande.

60 Om varumärkets skyddsomfång berodde på vilken tolkningsmetod som används av den behöriga myndigheten och inte på den sökandes verkliga vilja, skulle rättssäkerheten dessutom äventyras såväl för den sökande som för utomstående ekonomiska aktörer.

61 För att uppfylla de tidigare nämnda kraven på klarhet och precision, måste således den som ansöker om registrering av ett nationellt varumärke, om samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen används för att ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, precisera huruvida registreringsansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast omfattar vissa av nämnda varor eller tjänster är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses.

62 En registreringsansökan som inte ger vid handen huruvida den sökande, genom användning av en viss klassrubrik i Niceklassificeringen, avser alla eller endast en del av varorna i den aktuella klassen kan inte anses tillräckligt klar och precis.

63 Det ankommer således på den hänskjutande domstolen att i det mål den har att avgöra fastställa huruvida CIPA, då det har använt samtliga de allmänna beteckningarna i rubriken till klass 41 i Niceklassificeringen, i sin ansökan har preciserat huruvida denna ansökan avsåg alla tjänster i klassen och, i synnerhet, huruvida den avsåg översättningstjänster.

64 De frågor som ställts ska således besvaras enligt följande:

— Direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det krävs att den sökande anger de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för på ett så klart och precist sätt att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna redan på grundval härav kan fastställa omfånget av varumärkesskyddet.

— Direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det inte utgör hinder för att de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i Niceklassificeringen används för att ange de varor och tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, såvitt angivandet är tillräckligt klart och precist.

— Den som ansöker om registrering av ett nationellt varumärke måste, om samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i Niceklassificeringen används för att ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, precisera huruvida ansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast omfattar vissa av nämnda varor eller tjänster är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses.

Rättegångskostnader

65 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttranden till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att det krävs att den sökande anger de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för på ett så klart och precist sätt att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna redan på grundval härav kan fastställa omfånget av varumärkesskyddet.

Direktiv 2008/95 ska tolkas, så att det inte utgör hinder för att de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i den klassificering som avses i artikel 1 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, antagen under den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957, senast reviderad i Genève den 13 maj 1977 och ändrad den 28 september 1979, används för att ange de varor och tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, såvitt angivandet är tillräckligt klart och precist.

Den som ansöker om registrering av ett nationellt varumärke måste, om samtliga allmänna beteckningar i en viss klassrubrik i den klassificering som avses i artikel 1 i Niceöverenskommelsen används för att ange de varor eller tjänster som det ansöks om varumärkesskydd för, precisera huruvida ansökan avser alla varor eller tjänster i den alfabetiska förteckningen för den aktuella klassen eller endast vissa av dessa varor eller tjänster. Om ansökan endast omfattar vissa av nämnda varor eller tjänster är den sökande skyldig att precisera vilka varor eller tjänster i den aktuella klassen som avses.

Underskrifter