Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 19. junija 2012*

„Znamke — Približevanje zakonodaj držav članic — Direktiva 2008/95/ES — Določitev proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo znamke — Zahtevi jasnosti in natančnosti — Uporaba naslovov razredov Nicejske klasifikacije za registracijo znamk — Dopustnost — Obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka“

V zadevi C-307/10,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki je vložilo The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Združeno kraljestvo), s sklepom z dne 27. maja 2010, ki ga je posredovalo High Court of Justice (Queen's Bench Division) in ki je prispel na Sodišče 28. junija 2010, v postopku

Chartered Institute of Patent Attorneys

proti

Registrar of Trade Marks,

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi V. Skouris, predsednik, A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský in U. Lõhmus (poročevalec), predsedniki senatov, M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadžiev, sodniki, in C. Toader, sodnica,

generalni pravobranilec: Y. Bot,

sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 11. oktobra 2011,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

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

— za vlado Združenega kraljestva S. Hathaway, zastopnik, skupaj s S. Malyniczem, barrister,

— za češko vlado M. Smolek in V. Štencel, zastopnika,

— za dansko vlado C. Vang, zastopnik,

* Jezik postopka: angleščina.

— za nemško vlado T. Henze in J. Kemper, zastopnika,

— za Irsko N. Travers, BL,

— za francosko vlado B. Cabouat, G. de Bergues in S. Menez, zastopniki,

— za avstrijsko vlado E. Riedl, zastopnik,

— za poljsko vlado M. Szpunar, zastopnik,

— za portugalsko vlado L. Inez Fernandes, zastopnik,

— za slovaško vlado B. Ricziová, zastopnica,

— za finsko vlado J. Heliskoski, zastopnik,

— za Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) D. Botis in R. Pethke, zastopnika,

— za Evropsko komisijo F. W. Bulst in J. Samnadda, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 29. novembra 2011

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Chartered Institute of Patent Attorneys (v nadaljevanju: CIPA) in Registrar of Trade Marks (pristojni organ za registracijo znamk v Združenem kraljestvu, v nadaljevanju: Registrar) v zvezi s tem, da je slednji zavrnil registracijo besednega znaka „IP TRANSLATOR“ kot nacionalne znamke.

Pravni okvir

Mednarodno pravo

3 Pravo znamk je na mednarodnem področju urejeno s Konvencijo za varstvo industrijske lastnine, podpisano v Parizu 20. marca 1883 in nazadnje revidirano v Stockholmu 14. julija 1967 ter spremenjeno 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305, v nadaljevanju: Pariška konvencija). Vse države članice so pogodbenice te konvencije.

4 V skladu s členom 19 Pariške konvencije je državam, v katerih se ta uporablja, pridržana pravica, da ločeno med seboj sklepajo posamezne sporazume za varstvo industrijske lastnine.

5 Ta določba se je uporabila kot podlaga za sprejetje Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk, ki je bil sprejet na diplomatski konferenci v Nici 15. junija 1957, nazadnje revidiran v Ženevi 13. maja 1977 in spremenjen 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 1154, št. I-18200, str. 89, v nadaljevanju: Nicejski aranžma). Njegov člen 1 določa:

„1) Države, za katere velja ta aranžma, sestavljajo posebno unijo. Pri registraciji znamk uporabljajo isto klasifikacijo proizvodov in storitev [in sprejmejo skupno klasifikacijo proizvodov in storitev zaradi registracije znamk] [v nadaljevanju: Nicejska klasifikacija].

2) [Nicejska] klasifikacija obsega:

i) seznam vrst [razredov, po potrebi skupaj s pojasnili],

ii) abecedni seznam proizvodov in storitev […] z označbo vrste [razreda], v katerega so uvrščeni.

[…]“

6 Člen 2 Nicejskega aranžmaja z naslovom „Pravni obseg in uporaba klasifikacije“ določa:

„1. Izvzemši obveznosti, ki jih nalaga ta aranžma, ima [Nicejska] klasifikacija samo tisti pomen, ki ji ga pripisuje posamezna država pogodbenica. [Nicejska] klasifikacija zlasti ne veže držav pogodbenic glede ocenjevanja obsega varstva znamke in ne glede priznavanja storitvenih znamk.

2. Vsaka pogodbenica si pridrži možnost, da uporabi [Nicejsko] klasifikacijo proizvodov in storitev kot glavni ali kot pomožni sistem.

3. Administracije držav pogodbenic bodo vpisovale v uradne naslove in objave registriranih znamk številko vrste [razreda] [Nicejske] klasifikacije, v kater[ega] spada posamezen proizvod ali posamezna storitev, za katero je znamka registrirana.

4. Dejstvo, da je kakšno ime v abecednem seznamu proizvodov in storitev nikakor ne vpliva na morebitne pravice do tega imena.“

7 Nicejsko klasifikacijo vodi Mednarodni urad svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO). Seznam razredov iz te klasifikacije od 1. januarja 2002 vsebuje 34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev. Vsak razred je označen z eno ali več splošnimi navedbami, ki se običajno uporabljajo za „naslov razreda“ in označujejo splošna področja, na katera načeloma spadajo proizvodi ali storitve iz tega razreda. Abecedni seznam proizvodov in storitev vsebuje približno 12.000 vnosov.

8 V skladu z navodili je treba uporabniku Nicejske klasifikacije za zagotovitev pravilne uvrstitve posameznega proizvoda ali storitve upoštevati abecedni seznam proizvodov in storitev ter pojasnila v zvezi z različnimi razredi. Če proizvoda ali storitve z uporabo seznama razredov, pojasnil ali abecednega seznama proizvodov in storitev ni mogoče uvrstiti, so v splošnih opombah navedena merila, ki jih je treba uporabiti.

9 Iz baze podatkov WIPO je razvidno, da le Republika Ciper in Republika Malta nista pogodbenici Nicejskega aranžmaja, a vseeno uporabljata Nicejsko klasifikacijo.

10 Nicejsko klasifikacijo vsakih pet let revidira odbor strokovnjakov. Deveta izdaja, ki je veljala v času dejanskega stanja, je bila 1. januarja 2012 nadomeščena z deseto izdajo.

Pravo Unije

Direktiva 2008/95

11 Direktiva 2008/95 je nadomestila Prvo direktivo Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

12 V uvodnih izjavah 6, 8, 11 in 13 Direktive 2008/95 je navedeno:

„(6) Države članice bi morale imeti možnost […] prosto določiti postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo [ničnostjo] blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo. […]

[…]

(8) Doseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje [zakonodaj držav članic], zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane blagovne znamke na splošno enaki v vseh državah članicah. […]

[…]

(11) Varstvo, ki ga zagotovi registrirana blagovna znamka in katerega funkcija je zlasti zagotovitev, da blagovna znamka označuje izvor, bi moralo biti popolno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali storitev. […]

[…]

(13) Vse države članice obvezuje Pariška konvencija […]. Nujno je, da se določbe te direktive popolnoma ujemajo z določbami omenjene konvencije. Ta direktiva ne sme vplivati na obveznosti držav članic, ki izhajajo iz te Konvencije. […]“

13 Člen 3(1) in (3) Direktive 2008/95 določa:

„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno [nično] naslednje:

[…]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;

(c) blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev;

[…]

3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali [se znamka] ne razglasi za neveljavno [nično] v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.“

14 Člen 4(1)(a) te direktive določa:

„Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno [ničnо]:

(a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago ali storitve, za katere se blagovna znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka“.

Sporočilo št. 4/03

15 Cilj Sporočila št. 4/03 predsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 16. junija 2003 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti (UL UUNT 9/03, str. 1647) je v skladu z njegovo točko I razložiti in pojasniti prakso UUNT „glede uporabe naslovov razredov in posledic te uporabe, če so prijave ali registracije znamke Skupnosti predmet zožitve ali delne odpovedi ali če so vpletene v postopek z ugovorom ali postopek za ugotovitev ničnosti“.

16 Točka III, drugi odstavek, tega sporočila določa:

„Dejstvo uporabe splošnih navedb ali celotnih naslovov razredov, ki so navedeni v Nicejski klasifikaciji, v prijavi znamke Skupnosti pomeni pravilno specifikacijo proizvodov in storitev. Uporaba teh navedb omogoča pravilno klasifikacijo in uvrstitev. V nasprotju s prakso nekaterih nacionalnih uradov Evropske unije in tretjih držav glede nekaterih naslovov razredov in splošnih navedb [UUNT] ne nasprotuje uporabi splošnih navedb in naslovov razredov v smislu, da naj bi bili preveč nejasni in nedoločeni.“

17 Točka IV, prvi odstavek, Sporočila št. 4/03 določa:

„34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev zajema vse proizvode in storitve, pri čemer uporaba vseh splošnih navedb iz naslova posameznega razreda pomeni zahtevek glede vseh proizvodov ali storitev, ki spadajo v posamezni razred.“

Angleško pravo

18 Direktiva 89/104 je bila v angleško pravo prenesena z zakonom o znamkah iz leta 1994 (Trade Marks Act 1994, v nadaljevanju: zakon iz leta 1994).

19 V skladu s členom 32(2)(c) tega zakona mora zahteva za registracijo med drugim vsebovati „navedbo proizvodov ali storitev, za katere je zahtevana registracija“.

20 Isti zakon v členu 34(1) določa:

„1. Proizvodi ali storitve so za namen registracije znamk uvrščeni v skladu s predpisano klasifikacijo.

2. Vprašanja v zvezi z razredom, v katerega spadajo proizvodi ali storitve, obravnava Registrar, zoper odločbo katerega pritožba ni mogoča.“

21 Zakon iz leta 1994 dopolnjuje uredba o znamkah (Trade Marks Rules 2008), ki obravnava prakso in postopek pred Uradom za varstvo intelektualne lastnine iz Združenega kraljestva (UKIPO). V skladu s pravilom 8(2)(b) te uredbe mora prijavitelj proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija nacionalne znamke, specificirati tako, da je njihova narava jasna.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

22 CIPA je 16. oktobra 2009 vložila zahtevo za registracijo oznake „IP TRANSLATOR“ kot nacionalne znamke na podlagi člena 32 zakona iz leta 1994. CIPA je za določitev storitev, na katere se nanaša ta registracija, uporabila splošno besedilo iz naslova razreda 41 Nicejske klasifikacije, in sicer „izobraževanje, pouk, razvedrilo, športne in kulturne dejavnosti“.

23 Registrar je z odločbo z dne 12. februarja 2010 to zahtevo zavrnil na podlagi nacionalnih določb, ki ustrezajo členu 3(1)(b) in (c) ter (3) Direktive 2008/95. Registrar je namreč to zahtevo razlagal v skladu s Sporočilom št. 4/03 in ugotovil, da se ta ne nanaša le na tiste vrste storitev, ki jih je navedla CIPA, ampak na vse druge storitve, ki spadajo v razred 41 Nicejske klasifikacije, vključno s prevajalskimi storitvami. Za te storitve naj oznaka „IP TRANSLATOR“, prvič, ne bi imela razlikovalnega učinka, in drugič, bila naj bi opisna. Poleg tega naj ne bi bilo nobenega dokaza, da je besedni znak „IP TRANSLATOR“ v zvezi s prevajalskimi storitvami pred datumom zahteve za registracijo z uporabo dobil razlikovalni učinek. CIPA naj tudi ne bi predlagala, naj se te storitve izključijo iz njene zahteve za registracijo znamke.

24 CIPA je 25. februarja 2010 pri predložitvenem sodišču zoper to odločbo vložila pritožbo, v kateri je trdila, da v njeni zahtevi za registracijo niso bile navedene prevajalske storitve iz navedenega razreda 41 in da jih torej njena zahteva ne vključuje. Zato naj bi bili ugovori zoper registracijo, ki jih je podal Registrar, napačni, njena zahteva za registracijo pa nepravilno zavrnjena.

25 Predložitveno sodišče meni, da ni sporno, da prevajalske storitve običajno niso kategorija storitev „izobraževanja“, „pouka“, „razvedrila“, „športnih dejavnosti“ ali „kulturnih dejavnosti“.

26 Poleg tega je iz predložitvenega sklepa razvidno, da baza podatkov, ki jo vodi Registrar za namene zakona iz leta 1994, poleg abecednega seznama s 167 vnosi, v katerih so podrobno navedene storitve iz razreda 41 Nicejske klasifikacije, vsebuje tudi več kot 2000 vnosov, v katerih so podrobno navedene storitve iz razreda 41, baza podatkov Euroace, ki jo vodi UUNT za namene Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), pa vsebuje več kot 3000 takih vnosov.

27 Predložitveno sodišče navaja, da če bi bil pristop, ki ga je izbral Registrar, pravilen, bi bili vsi ti vnosi, vključno s prevajalskimi storitvami, vključeni v zahtevo za registracijo, ki jo je vložila CIPA. V tem primeru bi bili v zahtevo vključeni proizvodi oziroma storitve, ki niso navedeni v tej zahtevi niti v nobeni registraciji, ki izhaja iz te zahteve. Po njegovem mnenju bi bila taka razlaga nezdružljiva z zahtevo, da se jasno in natančno določijo različni proizvodi oziroma storitve, ki jih vključuje zahteva za registracijo znamke.

28 Predložitveno sodišče navaja tudi raziskavo, ki jo je leta 2008 opravilo Association of European Trade Mark Owners (Marques) (Združenje evropskih imetnikov znamk), v kateri se je izkazalo, da se praksa med državami članicami razlikuje, pri čemer nekateri pristojni organi uporabljajo razlagalni pristop, določen v Sporočilu št. 4/03, drugi pa zagovarjajo drugačen pristop.

29 V teh okoliščinah je The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994 on Appeal from the Registrar of Trade Marks prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„Ali je v kontekstu Direktive 2008/95 […]:

1. treba različne proizvode ali storitve, ki jih vključuje prijava znamke, določiti s posebno stopnjo jasnosti in natančnosti, in če je treba, s kakšno?

2. za določitev različnih proizvodov ali storitev, ki jih vključuje prijava znamke, dovoljeno uporabljati splošno besedilo naslovov razredov [Nicejske] klasifikacije?

3. treba oziroma je dovoljeno tako uporabo splošnega besedila naslovov razredov te klasifikacije […] razlagati v skladu s Sporočilom št. 4/03 […]?“

Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe

30 UUNT v pisnih stališčih trdi, da je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe razglasiti za nedopusten, ker je hipotetičen tako da odgovor Sodišča na vprašanja za predhodno odločanje ne bi bil upošteven za rešitev spora o glavni stvari. Evropska komisija prav tako dvomi o dejanski potrebi zadevne registracije.

31 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso postopek, uveden s členom 267 PDEU, instrument sodelovanja med Sodiščem in nacionalnimi sodišči, s katerim prvo zagotavlja drugim razlago prava Unije, ki jo potrebujejo za rešitev obravnavanega spora (glej med drugim sodbi z dne 16. julija 1992 v zadevi Meilicke, C-83/91, Recueil, str. I-4871, točka 22, in z dne 24. marca 2009 v zadevi Danske Slagterier, C-445/06, ZOdl., str. I-2119, točka 65).

32 V okviru takega sodelovanja velja domneva upoštevnosti vprašanj o pravu Unije. Sodišče lahko predlog nacionalnega sodišča zavrne samo, če je očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene zveze z resničnostjo ali predmetom spora o glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na postavljena vprašanja dalo uporabne odgovore (glej med drugim sodbe z dne 16. oktobra 2003 v zadevi Traunfellner, C-421/01, Recueil, str. I-11941, točka 37; z dne 5. decembra 2006 v združenih zadevah Cipolla in drugi, C-94/04 in C-202/04, ZOdl., str. I-11421, točka 25, in z dne 1. junija 2010 v združenih zadevah Blanco Pérez in Chao Gómez, C-570/07 in C-571/07, ZOdl., str. I-4629, točka 36).

33 Vendar to v obravnavani zadevi ni tako. Ni namreč sporno, da je bila zahteva za registracijo znamke dejansko vložena in da jo je Registrar zavrnil, čeprav se je oddaljil od svoje običajne prakse. Poleg tega razlaga prava Unije, za katero je zaprosilo predložitveno sodišče, dejansko ustreza objektivni potrebi, povezani z rešitvijo spora pred njim (glej v tem smislu sodbo z dne 22. novembra 2005 v zadevi Mangold, C-144/04, ZOdl., str. I-9981, točka 38).

34 Zato je treba ta predlog za sprejetje predhodne odločbe šteti za dopusten.

Vprašanja za predhodno odločanje

35 Predložitveno sodišče s tremi vprašanji, ki jih je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba Direktivo 2008/95 razlagati tako, da se morajo v skladu z njo proizvodi in storitve, za katere se zahteva varstvo znamke, določiti s posebno stopnjo jasnosti in natančnosti. Če je tako, želi predložitveno sodišče izvedeti, ali je treba glede na navedeni zahtevi jasnosti in natančnosti Direktivo 2008/95 razlagati tako, da nasprotuje temu, da prijavitelj nacionalne znamke navedene proizvode in storitve določi z uporabo splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije in da se uporaba vseh splošnih navedb posameznega naslova razreda Nicejske klasifikacije šteje za zahtevek glede vseh proizvodov ali storitev, ki spadajo v ta posamezni razred.

36 Najprej je treba opozoriti, da je cilj varstva, ki ga zagotavlja znamka, kot je pojasnjeno v uvodni izjavi 11 Direktive 2008/95, zlasti v zagotavljanju njene funkcije kot označbe izvora, in sicer, da se potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotovi identiteto izvora proizvoda ali storitve, označene z znamko, z omogočanjem, da brez verjetne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor (glej v tem smislu sodbe z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28; z dne 12. decembra 2002 v zadevi Sieckmann, C-273/00, Recueil, str. I-11737, točki 34 in 35, in z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, ZOdl., str. I-4893, točka 45).

37 Registracijo znaka kot znamke je treba torej vedno zahtevati v zvezi z določenimi proizvodi ali storitvami. Čeprav je namen grafične predstavitve znaka v zahtevi za registracijo opredeliti natančen predmet varstva, ki ga zagotavlja znamka (glej zgoraj navedeno sodbo Sieckmann, točka 48), je obseg tega varstva določen z naravo in številom proizvodov in storitev, ki so določeni v navedeni zahtevi.

Zahtevi jasnosti in natančnosti za določitev proizvodov in storitev

38 Uvodoma je treba ugotoviti, da nobena določba iz Direktive 2008/95 ne ureja neposredno vprašanja določitve zadevnih proizvodov in storitev.

39 Vendar ta ugotovitev ne zadostuje za sklep, da je določitev proizvodov ali storitev za registracijo nacionalne znamke vprašanje, ki ne spada na področje uporabe Direktive 2008/95.

40 Namreč, čeprav je iz uvodne izjave 6 Direktive 2008/95 res razvidno, da države članice še naprej prosto določijo postopek, zlasti v zvezi z registracijo znamk (glej v tem smislu sodbi z dne 7. julija 2005 v zadevi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, ZOdl., str. I-5873, točka 30, in z dne 14. junija 2007 v zadevi Häupl, C-246/05, ZOdl., str. I-4673, točka 26), je Sodišče že presodilo, da določitev narave in vsebine proizvodov in storitev, ki bi jih lahko varovala registrirana znamka, ne spada med določbe o postopku registracije, ampak med vsebinske pogoje pridobitve pravice, ki jo zagotavlja znamka (glej zgoraj navedeno sodbo Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točka 31).

41 V zvezi s tem je v uvodni izjavi 8 Direktive 2008/95 poudarjeno, da doseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje zakonodaj držav članic, zahteva, da so pogoji pridobivanja pravice iz registrirane znamke načeloma enaki v vseh državah članicah (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Sieckmann, točka 36, ter sodbi z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 122, in z dne 22. septembra 2011 v zadevi Budějovický Budvar, C-482/09, ZOdl., str. I-8701, točka 31).

42 Glede zahtev jasnosti in natančnosti za določitev proizvodov in storitev, na katere se nanaša registracija znaka kot znamke, je treba ugotoviti, da je uporaba nekaterih določb Direktive 2008/95 v velikem obsegu odvisna od vprašanja, ali so proizvodi oziroma storitve, na katere se nanaša registrirana znamka, dovolj jasno in natančno navedeni.

43 Zlasti je treba vprašanje, ali za znamko velja eden od razlogov za zavrnitev registracije ali za ničnost, določenih v členu 3 Direktive 2008/95, preučiti konkretno glede na proizvode oziroma storitve, za katere se zahteva registracija (glej zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 33, in sodbo z dne 15. februarja 2007 v zadevi BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, ZOdl., str. I-1455, točka 31).

44 Podobno dodatni razlogi za zavrnitev ali ničnost pri koliziji s prejšnjimi pravicami iz člena 4(1) navedene direktive predpostavljajo enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki jih označujeta sporni znamki.

45 Poleg tega je Sodišče že presodilo, da čeprav ni nujno konkretno označiti storitve ali storitev, za katere se zahteva registracija, saj jih je mogoče zadostno določiti z uporabo splošnega besedila, je treba od prijavitelja, nasprotno, zahtevati, naj natančno opiše proizvode ali vrste proizvodov, na katere se nanašajo te storitve, na primer z drugimi, natančnejšimi navedbami. Taka pojasnila namreč olajšajo uporabo členov Direktive 2008/95, navedenih v točkah zgoraj, ne da bi bistveno omejila varstvo, ki ga zagotavlja znamka (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točke od 49 do 51).

46 V zvezi s tem je treba opozoriti, da se znamka v javni register vpiše zato, da je dostopna pristojnim organom in javnosti, zlasti gospodarskim subjektom (glej zgoraj navedeno sodbo Sieckmann, točka 49, in sodbo z dne 24. junija 2004 v zadevi Heidelberger Bauchemie, C-49/02, ZOdl., str. I-6129, točka 28).

47 Po eni strani morajo pristojni organi zaradi izpolnjevanja svoje obveznosti glede predhodnega preizkusa zahtev za registracijo in zaradi objave in vzdrževanja ustreznega in natančnega registra znamk dovolj jasno in natančno poznati proizvode oziroma storitve, na katere se nanaša znamka (glej po analogiji zgoraj navedeni sodbi Sieckmann, točka 50, in Heidelberger Bauchemie, točka 29).

48 Po drugi strani morajo imeti gospodarski subjekti možnost, da se jasno in natančno prepričajo o opravljenih registracijah ali o zahtevah za registracijo, ki so jih vložili njihovi sedanji ali potencialni konkurenti, in da tako uporabljajo upoštevne informacije, ki zadevajo pravice tretjih (zgoraj navedeni sodbi Sieckmann, točka 51, in Heidelberger Bauchemie, točka 30).

49 Zato Direktiva 2008/95 zahteva, da prijavitelj dovolj jasno in natančno določi proizvode oziroma storitve, za katere se zahteva varstvo znamke, da bi lahko pristojni organi in gospodarski subjekti le na tej podlagi ugotovili zahtevani obseg varstva.

Uporaba splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije

50 Navesti je treba, da se Direktiva 2008/95 nikjer ne sklicuje na Nicejsko klasifikacijo in zato državam članicam ne nalaga nobene obveznosti ali prepovedi v zvezi z njeno uporabo za registracijo nacionalnih znamk.

51 Vendar obveznost uporabe tega instrumenta izhaja iz člena 2, točka 3, Nicejskega aranžmaja, ki določa, da pristojne administracije držav posebne unije, ki zajema skoraj vse države članice, v uradne dokumente in objave, ki se nanašajo na registracije znamk, vključijo številke razredov Nicejske klasifikacije, katerim pripadajo proizvodi ali storitve, za katere je registrirana znamka.

52 Ker je bil Nicejski aranžma sprejet na podlagi člena 19 Pariške konvencije in ker Direktiva 2008/95 v skladu z njeno uvodno izjavo 13 ne posega v obveznosti držav članic, ki izhajajo iz te konvencije, je treba ugotoviti, da ta direktiva ne nasprotuje temu, da pristojni nacionalni organi zahtevajo ali se strinjajo, da prijavitelj nacionalne znamke proizvode in storitve, za katere zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, določi z uporabo Nicejske klasifikacije.

53 Vendar se morata za zagotovitev polnega učinka Direktive 2008/95 in pravilnega delovanja sistema registracije znamk pri taki določitvi spoštovati zahtevi jasnosti in natančnosti iz te direktive, kot je bilo ugotovljeno v točki 49 te sodbe.

54 V zvezi s tem je treba opozoriti, da so nekatere splošne navedbe naslovov razredov Nicejske klasifikacije same po sebi dovolj jasne in natančne, da pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogočijo ugotoviti obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka, medtem ko naj druge ne bi spoštovale te zahteve, ker so preveč splošne in pokrivajo preveč različne proizvode ali storitve, da bi bile v skladu s funkcijo znamke kot označbe izvora.

55 Zato morajo pristojni organi opraviti presojo v vsakem posameznem primeru glede na proizvode oziroma storitve, za katere prijavitelj zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, da bi ugotovili, ali te navedbe izpolnjujejo zahtevi po jasnosti in natančnosti.

56 Zato Direktiva 2008/95 ne nasprotuje uporabi splošnih navedb naslovov razredov iz Nicejske klasifikacije za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, če je taka določitev dovolj jasna in natančna, da pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogoči ugotoviti obseg zahtevanega varstva.

Obseg varstva, ki izhaja iz uporabe vseh splošnih navedb posameznega naslova razreda

57 Opozoriti je treba, da je Sodišče že ugotovilo, da je registracijo znamke mogoče zahtevati bodisi za vse proizvode in storitve, ki spadajo v razred Nicejske klasifikacije, bodisi le za nekatere od teh proizvodov in storitev (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 112).

58 Iz predložitvenega sklepa in stališč, predloženih Sodišču, je razvidno, da zdaj obstajata dva pristopa v zvezi z uporabo splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije, in sicer pristop, ki ustreza tistemu, ki izhaja iz Sporočila št. 4/03, v skladu s katerim uporaba vseh splošnih navedb naslova posameznega razreda Nicejske klasifikacije pomeni zahtevek glede vseh proizvodov oziroma storitev, ki spadajo v ta posamezni razred, in jezikovni pristop, ki besedilu, uporabljenemu v teh navedbah, daje njegov naravni in običajni pomen.

59 V zvezi s tem je večina strank, ki so bile na obravnavi, v odgovor na vprašanje Sodišča zatrjevala, da hkratni obstoj teh dveh pristopov lahko vpliva na pravilno delovanje sistema znamk v Uniji. Poudarile so zlasti, da lahko oba pristopa pripeljeta do razlike v obsegu varstva nacionalne znamke, če je ta registrirana v več državah članicah, pa tudi v obsegu varstva iste znamke, če je ta registrirana tudi kot znamka Skupnosti. Taka razlika bi lahko poleg tega vplivala na izid tožbe zaradi ponarejanja, ker bi lahko imela ta več uspeha v državah članicah, ki uporabljajo pristop iz Sporočila št. 4/03.

60 Poleg tega lahko položaj, v katerem je obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka, odvisen od razlagalnega pristopa, ki ga sprejme pristojni organ, in ne od dejanske volje prijavitelja, ogrozi pravno varnost navedenega prijavitelja in tudi tretjih gospodarskih subjektov.

61 Zato mora prijavitelj nacionalne znamke, ki za določitev proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, uporabi vse splošne navedbe posameznega naslova razreda Nicejske klasifikacije – da bi spoštoval zahtevi jasnosti in natančnosti, na kateri je bilo opozorjeno zgoraj – pojasniti, ali se zahteva za registracijo nanaša na vse proizvode oziroma storitve, naštete v abecednem seznamu posameznega zadevnega razreda ali le na nekatere od teh proizvodov ali storitev. Če se zahteva nanaša le na nekatere od navedenih proizvodov ali storitev, mora prijavitelj pojasniti, na katere proizvode ali storitve iz tega razreda se nanaša.

62 Zahteve za registracijo, na podlagi katere ni mogoče ugotoviti, ali želi prijavitelj z uporabo posameznega naslova razreda Nicejske klasifikacije vključiti vse proizvode iz tega razreda ali le del njih, ni mogoče šteti za dovolj jasno in natančno.

63 Tako mora predložitveno sodišče v zadevi iz postopka v glavni stvari ugotoviti, ali je CIPA, ko je uporabila vse splošne navedbe iz naslova razreda 41 Nicejske klasifikacije, v svoji zahtevi pojasnila, ali se ta nanaša na vse storitve iz tega razreda in zlasti ali se njena zahteva nanaša tudi na prevajalske storitve.

64 Zato je treba na postavljena vprašanja odgovoriti tako:

— Direktivo 2008/95 je treba razlagati tako, da ta zahteva, da prijavitelj proizvode oziroma storitve, za katere se zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, določi dovolj jasno in natančno, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti le na tej podlagi ugotovijo obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka;

— Direktivo 2008/95 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje uporabi splošnih navedb naslovov razredov Nicejske klasifikacije za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, če je taka določitev dovolj jasna in natančna;

— prijavitelj nacionalne znamke, ki uporabi vse splošne navedbe posameznega naslova razreda Nicejske klasifikacije za določitev proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, mora pojasniti, ali se zahteva nanaša na vse proizvode oziroma storitve, naštete v abecednem seznamu tega razreda, ali le na nekatere od teh proizvodov ali storitev. Če se zahteva nanaša le na nekatere od navedenih proizvodov ali storitev, mora prijavitelj pojasniti, na katere proizvode ali storitve iz navedenega razreda se nanaša.

Stroški

65 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da ta zahteva, da prijavitelj proizvode oziroma storitve, za katere se zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, določi dovolj jasno in natančno, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti le na tej podlagi ugotovijo obseg varstva, ki ga zagotavlja znamka.

Direktivo 2008/95 je treba razlagati tako, da ne nasprotuje uporabi splošnih navedb naslovov razredov klasifikacije iz člena 1 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk, ki je bil sprejet na diplomatski konferenci v Nici 15. junija 1957, nazadnje revidiran v Ženevi 13. maja 1977 in spremenjen 28. septembra 1979, za določitev proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, če je taka določitev dovolj jasna in natančna.

Prijavitelj nacionalne znamke, ki uporabi vse splošne navedbe posameznega naslova razreda klasifikacije iz člena 1 navedenega nicejskega aranžmaja za določitev proizvodov oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo, ki ga zagotavlja znamka, mora pojasniti, ali se zahteva nanaša na vse proizvode in storitve, naštete v abecednem seznamu tega razreda, ali le na nekatere od teh proizvodov ali storitev. Če se zahteva nanaša le na nekatere od navedenih proizvodov ali storitev, mora prijavitelj pojasniti, na katere proizvode ali storitve iz navedenega razreda se nanaša.

Podpisi