Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
Y. BOT
fremsat den 29. november 2011[1]

Sag C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
mod
Registrar of Trade Marks

(anmodning om præjudiciel afgørelse fremsat af den af Lord Chancellor i henhold til section 76 i Trade Mark Act 1994 udpegede dommer vedrørende afgørelser truffet af varemærkemyndigheden, fremsendt af High Court of Justice (England & Wales) (Det Forenede Kongerige))

»Varemærker — direktiv 2008/95/EF — forordning (EF) nr. 207/2009 — varemærkebeskyttelsens omfang — identifikation af de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse af et varemærke — krav om fornøden klarhed og præcision — anvendelse af klasseoverskrifter i Niceklassifikationen — meddelelse nr. 4/03 fra Harmoniseringskontorets præsident«

1. De to væsentligste bestanddele ved registreringen af et varemærke er dels tegnet, dels de varer og tjenesteydelser, som tegnet skal betegne. Hver af disse bestanddele gør det muligt at identificere den nøjagtige genstand for den beskyttelse, som det registrerede varemærke giver indehaveren.

2. I Sieckmann-dommen[2] opstillede Domstolen de betingelser, som et tegn skal opfylde for at kunne udgøre et varemærke. Denne sag giver på ny Domstolen anledning til at definere de regler, som regulerer identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt beskyttet, og indirekte at bedømme rækkevidden af de regler, som Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) indtil nu har anvendt. Dette spørgsmål er særligt vigtigt, når de nationale varemærkemyndigheder og Harmoniseringskontoret udvikler forskellig praksis, der fører til forskellige registreringsbetingelser, hvilket strider mod de af Unionens lovgiver forfulgte formål.

I – Relevante retsforskrifter

A – *Nicearrangementet*

3. Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker af 15. juni 1957, som revideret og ændret[3], blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 19 i konventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret[4], som regulerer den internationale varemærkeret. I overensstemmelse med Nicearrangementets artikel 1 har det til formål lette registreringen af varemærker ved hjælp af Niceklassifikationen.

1 — Originalsprog: fransk.

2 — Dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sml. I, s. 11737.

3 — Herefter »Nicearrangementet«. I henhold til oplysninger fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) er det kun Republikken Cypern og Republikken Malta, der ikke er med i Nicearrangementet. Disse sidstnævnte anvender ikke desto mindre den fælles klassifikation af varer og tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er registreret (herefter »Niceklassifikationen«).

4 — Konvention undertegnet i Paris den 20.3.1883, senest revideret i Stockholm den 14.7.1967 og ændret den 28.9.1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, udg. 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«).

4. Nicearrangementets artikel 2 definerer Niceklassifikationens retlige rækkevidde og anvendelse. Artiklen har følgende ordlyd:

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

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

3. Den kompetente myndighed i landene i den særlige union skal i officielle dokumenter og publikationer om registrering af varemærker medtage de klassenumre i klassifikationen, hvorunder det registrerede varemærke hører til.

[…]«

5. Niceklassifikationen administreres af WIPO's internationale kontor. Klassifikationen omfatter en klassefortegnelse, i givet fald ledsaget af vejledende bemærkninger, samt en alfabetisk fortegnelse over de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af hver klasse. På nuværende tidspunkt omfatter klassifikationen en fortegnelse med overskrifter til 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser. De vare- og tjenesteydelsesbetegnelser, der findes i klasseoverskrifterne, udgør generelle angivelser inden for de områder, som de pågældende varer og tjenesteydelser principielt henhører under[5]. Niende udgave af Niceklassifikationen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, omfatter en alfabetisk fortegnelse på 11 600 benævnelser.

6. Klassifikationen gælder for EF-varemærkeansøgninger og -registreringer.

B – *Direktiv 2008/95/EF*

7. Direktiv 2008/95/EF[6] blev vedtaget med henblik på at fjerne de forskelligheder mellem medlemsstaternes lovgivning, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Direktivet begrænser tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion. Blandt disse bestemmelser findes dem, som definerer registreringsbetingelserne for et varemærke, og som fastlægger den beskyttelse, som behørigt registrerede varemærker nyder. Henset til indgåede internationale forpligtelser skal bestemmelserne være fuldstændigt overensstemmende med Pariserkonventionen, og de må ikke berøre de af medlemsstaternes forpligtelser, der er en følge af denne konvention.

8. Direktivets artikel 2 definerer de tegn, der kan udgøre et varemærke, på denne måde:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

9. Direktivets artikel 3 opregner de registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, hvorefter et varemærke kan udelukkes fra registrering. Varemærker kan f.eks. udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldige, hvis de allerede er registreret, såfremt de mangler fornødent særpræg, eller såfremt de udelukkende består af tegn, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens anvendelse.

5 — Jf. generelle bemærkninger og punkt 1 i brugervejledningen til Niceklassifikationen, der er tilgængelig på WIPO's hjemmeside.

6 — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25, herefter »direktivet«).

10. Direktivets artikel 4 opregner de yderligere registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre varemærker.

11. Endelig bestemmer direktivets artikel 5, stk. 1, at »[d]et registrerede varemærke giver indehaveren en eneret« og f.eks. giver indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

C – *Forordning (EF) nr. 207/2009 og (EF) nr. 2868/95*

12. For at virkeliggøre det indre marked tilsigter forordning (EF) nr. 207/2009[7] foruden de nationale varemærker at indføre et EF-varemærke, som kan opnås efter én og samme fremgangsmåde, og som yder ensartet beskyttelse i hele Unionen og har retsvirkning på hele medlemsstaternes område. EF-varemærket erstatter ikke de nationale beskyttelsesordninger, der fortsat består. Harmoniseringskontoret har kompetencen til at registrere og administrere dette varemærke.

13. Forordningen indeholder i artikel 4 og 7-9 bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i direktivets artikel 2-5.

14. Derimod bestemmer forordningens artikel 26, stk. 1, litra c), at EF-varemærkeansøgningen skal indeholde en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering. I overensstemmelse med regel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2868/95[8] skal »[f]ortegnelsen […] være udformet således, at varernes og tjenesteydelsernes art klart fremgår, og således, at de enkelte varer og tjenesteydelser kun kan klassificeres i én af Niceklassifikationens klasser«.

15. Endvidere bestemmer forordningens artikel 28, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 1, at de varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering af EF-varemærker, klassificeres efter Niceklassifikationen. Gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 4, bestemmer endelig følgende:

»Klassifikationen af varer og tjenesteydelser tjener kun administrative formål. Varer og tjenesteydelser må derfor ikke betragtes som værende af samme art, blot fordi de står opført i samme klasse i Niceklassifikationen, og varer og tjenesteydelser bør derfor ej heller betragtes som værende forskellige, blot fordi de er opført i forskellige klasser i Niceklassifikationen.«

D – *Meddelelse nr. 4/03 fra Harmoniseringskontorets præsident*

16. Meddelelse nr. 4/03 fra Harmoniseringskontorets præsident[9] har i overensstemmelse med punkt I til formål at forklare og afklare Harmoniseringskontorets praksis »vedrørende brugen af klasseoverskrifter og følgerne heraf, når EF-varemærkeansøgninger og -registreringer er genstand for en begrænsning eller et afkald, eller når de er del af en indsigelses- eller annullationssag«.

17. Det fremgår af punkt III, andet afsnit, i meddelelse nr. 4/03, at brugen af generelle angivelser eller hele klasseoverskrifter i Niceklassifikationen udgør en korrekt specificering, klassifikation eller gruppering af varer og tjenesteydelser i en EF-varemærkeansøgning.

18. Det er navnlig anført i dette punkt, at »[Harmoniseringskontoret] ikke modsætter sig brugen af generelle angivelser og klasseoverskrifter, selv om de er for vage eller udefinerede, hvilket er i strid med praksis hos visse nationale myndigheder i Den Europæiske Union og tredjelande for visse klasseoverskrifter og visse generelle angivelser«.

7 — Rådets forordning af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1, herefter »forordningen«).

8 — Kommissionens forordning af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1, herefter »gennemførelsesforordningen«).

9 — Meddelelse af 16.6.2003 vedrørende brug af klasseoverskrifter i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser for EF-varemærkeansøgninger og -registreringer.

19. Endvidere bestemmer meddelelsens punkt IV:

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

På samme måde vedrører brugen af en vis generel angivelse, der findes i klasseoverskriften, alle de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af denne generelle angivelse og er korrekt klassificeret i denne klasse […]«

20. Endelig anfører meddelelsens punkt V. 2:

»Hvad angår indsigelses- og annullationssager har reglen om, at brugen af hele klasseoverskriften for en bestemt klasse betyder, at alle varerne i denne klasse er omfattet, den følge, at når den nyeste ansøgning eller registrering indeholder varer eller tjenesteydelser, der er korrekt klassificeret i den samme klasse, er varerne eller tjenesteydelserne identiske med det ældre varemærkes. Når fortegnelsen ikke omfatter alle de generelle angivelser i en bestemt klasseoverskrift, men udelukkende en eller flere heraf, er der kun identitet, når det særlige element er omfattet af den generelle angivelse […]«

E – *Nationale retsforskrifter*

21. Varemærkeloven af 1994 (Trade Marks Act 1994, herefter »1994-loven«), som gennemførte direktivet i Det Forenede Kongeriges nationale ret, bestemmer i Section 32(2)(c), at en varemærkeansøgning skal indeholde angivelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering.

22. I overensstemmelse med 1994-lovens Section 34(1), klassificeres varer eller tjenesteydelser i medfør af den foreskrevne klassifikation.

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

II – Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

24. Chartered Institute of Patent Attorneys (herefter »CIPA«) indgav den 16. oktober 2009 ansøgning til Registrar of Trade Marks (herefter »Registrar«) om registrering af betegnelsen »IP TRANSLATOR« for tjenesteydelser i Niceklassifikationens klase 41, der har overskriften »Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer«.

25. Registrar undersøgte denne ansøgning, idet han støttede sig til meddelelse nr. 4/03, og afviste den. Idet ansøgningen henviste til overskriften i Niceklassifikationens klasse 41, undersøgte Registrar nemlig, om der var absolutte registreringshindringer for alle de af denne klasse omfattede tjenesteydelser, herunder oversættelsesydelser. Registrar var af den opfattelse, at varemærket IP TRANSLATOR var beskrivende for disse tjenesteydelser, og han afviste derfor registreringen heraf.

26. CIPA iværksatte appel til prøvelse af denne afgørelse, idet instituttet gjorde gældende, at registreringsansøgningen ikke angav og ikke tilsigtede at omfatte oversættelsesydelser i Niceklassifikationens klasse 41. Ifølge den af Lord Chancellor i henhold til Section 76 i Trade Marks Act 1994 udpegede dommer vedrørende afgørelser truffet af varemærkemyndigheden kan disse tjenesteydelser ikke normalt anses for at være en underkategori af virksomhed forbundet med »uddannelse«, »undervisning«, »underholdning«, »sportsarrangementer« eller »kulturelle arrangementer«.

27. Det fremgår af de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen, at den database, som Registrar har oprettet med henblik på 1994-loven, ud over den alfabetiske fortegnelse, som indeholder 167 termer, der specificerer de af Niceklassifikationens klasse 41 omfattede tjenesteydelser, indeholder mere end 2 000 termer, der specificerer de af Niceklassifikationens klasse 41 omfattede tjenesteydelser, og Euroace-databasen, som Harmoniseringskontoret har oprettet med henblik på forordningen, indeholder mere end 3 000.

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

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

30. Den af Lord Chancellor i henhold til Section 76 i Trade Marks Act 1994 udpegede dommer vedrørende afgørelser truffet af Registrar of Trade Marks har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Er det ved anvendelsen af [direktivet]:

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

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

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

31. Parterne i tvisten i hovedsagen, Det Forenede Kongeriges regering samt den tjekkiske, den danske og den tyske regering, Irland, den franske, den østrigske, den polske, den portugisiske, den slovakiske og den finske regering samt Harmoniseringskontoret og Europa-Kommissionen har indleveret indlæg.

III – Min analyse

32. Den forelæggende ret har i det væsentlige anmodet Domstolen om at fastlægge de krav, der er forbundet med identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærkeansøgeren ansøger om beskyttelse [10]. I denne henseende har retten spurgt om relevansen af de generelle angivelser, der findes i Niceklassifikationens klasseoverskrifter, og om rækkevidden af den fortolkning, som Harmoniseringskontorets præsident foretog i forbindelse med meddelelse nr. 4/03.

10 — I forbindelse med min analyse vil jeg henvise til generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til dom af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, og til punkt 57-82 i generaladvokat Légers forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til dom af 7.7.2005, sag C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Sml. I, s. 5873.

A – *Indledende bemærkninger*

33. Jeg fastslår for det første uden videre, at direktivet ikke indeholder nogen bestemmelse om identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke ansøges registreret. Opfyldelsen af de formål, som direktivet forfølger i henhold til betragtningerne hertil, kræver imidlertid, at der skal ske harmonisering af de nationale lovgivninger på dette punkt.

34. Fjerde betragtning til direktivet anfører nemlig, at tilnærmelsen af medlemsstaternes lovgivninger vedrører »de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion«. Ifølge Domstolen tilsigter direktivet således en harmonisering af de centrale materielle regler på området[11], hvorunder efter min opfattelse findes de regler, som gør det muligt at fastlægge omfanget af et varemærkes beskyttelse.

35. Det er i øvrigt i ottende betragtning til direktivet bemærket, at »[v]irkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen [af medlemsstaternes lovgivninger], forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«. Domstolen har imidlertid udtalt, at kravene til fastlæggelsen af varer og tjenesteydelser er omfattet af de materielle betingelser for erhvervelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket[12].

36. Endelig anfører tiende betragtning til direktivet, at »[f]or at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«. Varemærkebeskyttelsen sikres i det væsentlige ved registrering[13]. En ensartet varemærkebeskyttelse på hele Unionens område udelukker derfor forskellige registreringsbetingelser og kræver en harmonisering af medlemsstaternes nationale lovgivninger vedrørende identifikationen af varer eller tjenesteydelser.

37. Det er for det andet nødvendigt at definere en fælles fremgangsmåde til identifikation af varer eller tjenesteydelser, uanset om ansøgningen vedrører registrering af et nationalt varemærke eller et EF-varemærke.

38. Det er korrekt, således som Domstolen for nylig atter har bemærket, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, og som forfølger formål, som er særegne for systemet[14]. Det gælder ikke desto mindre, at de nationale varemærkesystemer og EF-varemærkesystemet bygger på fælles grundprincipper, som angiver identiteten af de materielle formål og regler. Reglerne vedrørende definitionen og erhvervelsen af varemærket og vedrørende varemærkets virkninger er nemlig i det væsentlige identiske, uanset om de vedrører et nationalt varemærke eller et EF-varemærke, således som det fremgår af en sammenligning mellem ordlyden af direktivets artikel 2, 3 og 5-7 og forordningens artikel 4, 7, 9, 12 og 13. Endvidere har Domstolen ikke tøvet med at overføre fortolkningen af visse af direktivets bestemmelser, navnlig fortolkningen af artikel 5, på forordningens artikel 9[15].

39. Selv om det nationale varemærkesystem og EF-varemærkesystemet er uafhængige af hinanden, gælder det i øvrigt stadig, at disse to systemer udøver en vekselvirkning i et varemærkes liv. Dette kan illustreres ved en række eksempler.

11 — Dom af 22.9.2011, sag C-482/09, Budějovický Budvar, Sml. I, s. 8701, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis. Den nævnte dom vedrørte fortolkningen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis bestemmelser i det væsentlige er identiske med direktivets bestemmelser.

12 — Dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, præmis 31.

13 — Sieckmann-dommen, præmis 37.

14 — Budějovický Budvar-dommen, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis.

15 — Jf. bl.a. dom af 22.9.2011, sag C-323/09, Interflora og Interflora British Unit, Sml. I, s. 8625, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis.

40. Således betragtes EF-varemærket i overensstemmelse med forordningens artikel 16, stk. 1, litra a), f.eks. som et nationalt varemærke, der er registreret i den medlemsstat, hvor indehaveren har hovedsæde. Hvis den kompetente myndighed i denne stat vedtager en mere restriktiv fremgangsmåde end Harmoniseringskontoret hvad angår varemærkets materielle anvendelsesområde, er det dermed åbenbart, at varemærkeindehaveren snarere har interesse i at ansøge om registrering af et EF-varemærke end af et nationalt varemærke.

41. Endvidere kan indehaveren af et ældre nationalt varemærke i medfør af forordningens artikel 34, når han ansøger om registrering af et identisk varemærke som EF-varemærke for varer eller tjenesteydelser, der er af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, påberåbe sig det ældre varemærkes anciennitet. Endelig kan indehaveren af et ældre nationalt varemærke i henhold til forordningens artikel 41 og 42 nedlægge indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, når det er identisk, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt, er af samme art som dem, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet. I disse to sidste eksempler afhænger undersøgelsen af disse påstandes begrundelse af de pågældende varers eller tjenesteydelsers identitet, hvilket forudsætter, at den kompetente nationale myndighed og Harmoniseringskontoret foretager en ensartet fortolkning af de regler, der regulerer identifikationen heraf.

42. Disse eksempler viser, at det dermed er nødvendigt at definere en ensartet fremgangsmåde for identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse af varemærket, og som både anvendes af de nationale myndigheder og Harmoniseringskontoret. I modsat fald kan varemærkeregistreringssystemet i EU lide under mangel på sammenhæng og en stor retsusikkerhed og kan endvidere føre til forumshopping. Det er bl.a. for at besvare disse bekymringer, at Kommissionen under retsmødet anførte, at der snart påbegyndes en reform af direktivet og forordningen.

43. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg derfor Domstolen at vedtage en ensartet fortolkning af kravene til identifikation af varer og tjenesteydelser, uanset om ansøgningen vedrører registrering af et nationalt varemærke eller et EF-varemærke, og med henblik herpå at tage udgangspunkt i de regler, der er fastsat i forbindelse med forordningen.

B – *Identifikationen af varer eller tjenesteydelser i forbindelse med en registreringsansøgning*

44. Den forelæggende ret har med det første spørgsmål i det væsentlige spurgt Domstolen, om ansøgeren i henhold til direktivet er forpligtet til klart og præcist at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke han har ansøgt om beskyttelse, og såfremt dette er tilfældet, har retten spurgt Domstolen om det fornødne niveau af klarhed og præcision.

45. Af de grunde, som jeg netop har redegjort for, bygger jeg min analyse på de første elementer, som jeg råder over i forbindelse med forordningen.

46. Identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af et EF-varemærke, skal ikke forveksles med klassifikationen heraf. Identifikationen af varer eller tjenesteydelser reguleres udelukkende af forordningens artikel 26, stk. 1, litra c), og gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 2. I overensstemmelse med disse bestemmelser skal ansøgeren udforme en fortegnelse over varer og tjenesteydelser, som skal gøre det muligt klart at fastlægge disses art.

47. Intet tyder derfor på, at ansøgeren er forpligtet til at bruge ordene i Niceklassifikationens klasseoverskrifter. Denne præcisering er vigtig, eftersom Harmoniseringskontorets præsident med meddelelse nr. 4/03 synes at tildele Niceklassifikationen en retlig værdi, som den ikke har i denne henseende.

48. I overensstemmelse med Nicearrangementets artikel 2, stk. 1, har Niceklassifikationen nemlig ingen retlig virkning for vurderingen af omfanget af den beskyttelse, som varemærket tildeles, bortset fra den, som hvert land i den særlige union tildeler det [16].

49. I forbindelse med EF-varemærkeordningen foretages klassifikationen af varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med Niceklassifikationen kun med administrative formål. Dette fremgår udtrykkeligt af forordningens artikel 28, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 1 og 4 [17].

50. Niceklassifikationen har dermed en værdi, der i det væsentlige er praktisk [18]. Den letter registreringen af varemærker, således som Domstolen anerkendte i dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland [19], og søgningen af ældre varemærker. For så vidt som varerne og tjenesteydelserne klassificeres på samme måde i alle de stater, der deltager i Nicearrangementet, letter Niceklassifikationen nemlig forberedelsen af registreringsansøgninger. Endvidere hjælper den, ved at indføre et ensartet klassifikationssystem, de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende, når de søger efter de ældre varemærker, der eventuelt kan være til hinder for registreringen af et nyt varemærke. Endelig er det i overensstemmelse med gennemførelsesforordningens regel 4 på grundlag af det antal klasser, som de pågældende varer og tjenesteydelser er omfattet af, at registreringsgebyret beregnes.

51. Klassifikationen af varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med Niceklassifikationen udgør derfor kun en formel betingelse, som skal overholdes af åbenbare administrative og praktiske grunde.

52. Den er derimod ikke retligt bindende for vurderingen af varemærkets materielle anvendelsesområde. Omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver, skal kun undersøges i henhold til de elementer, som unionslovgiver udtrykkeligt har angivet i forordningens artikel 26, stk. 1, og i gennemførelsesforordningens regel 1, stk. 1, vedrørende de betingelser, som ansøgningen skal opfylde. Blandt disse elementer findes bl.a. gengivelsen af varemærket og fortegnelsen over de varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering. Disse er begge væsentlige bestanddele for registreringen af et varemærke. Ligesom gengivelsen af tegnet er fortegnelsen af varer og tjenesteydelser dermed med til at afgrænse genstanden for den beskyttelses, som varemærket tildeles. Det registrerede varemærke er således i henhold til specialitetsprincippet kun beskyttet for de varer og tjenesteydelser, der er angivet i registreringsansøgningen.

53. Med denne præcisering skal de konkrete krav til identifikationen af varerne og tjenesteydelserne defineres.

54. Det er med henblik på dette formål nødvendigt at støtte sig til principperne i forordningens artikel 26, stk. 1, og gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 2, der tidligere er blevet nævnt, og at tage hensyn til de regler, der regulerer udstedelsen af et varemærke.

55. For det første skal registreringen af varemærket garantere dettes væsentligste funktion, som er at gøre det muligt for forbrugeren eller slutbrugeren at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders uden forveksling [20]. Varerne eller tjenesteydelserne skal derfor kunne identificeres.

16 — Dette princip findes ligeledes i artikel 4, stk. 1, i protokol til Madridarrangementet om den internationale registrering af varemærker vedtaget i Madrid den 27.6.1989, som Det Europæiske Fællesskab har tilsluttet sig i medfør af Rådets afgørelse 2003/793/EF af 27.10.2003 (EUT L 296, s. 20).

17 — I overensstemmelse med disse bestemmelser er klassifikationen af varer og tjenesteydelser i henhold til Niceklassifikationen ikke bindende for undersøgeren hvad angår vurderingen af, om varer og tjenesteydelser er af samme eller lignende art, eftersom varer og tjenesteydelser ikke kan anses for at være af samme art, fordi de findes i den samme klasse i Niceklassifikationen, eller anses for at være af forskellig art, fordi de findes i forskellige klasser i klassifikationen. Dette princip findes ligeledes i artikel 9, stk. 2, litra a og b), i varemærketraktaten, der blev vedtaget i Geneve den 27.10.1994.

18 — Jf. punkt 42 og 43 i generaladvokat Légers forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte.

19 — Dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Sml. I, s. 1619, præmis 111.

20 — Jf. direktivets artikel 2 og forordningens artikel 4. Jf. ligeledes dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 62 og den deri nævnte retspraksis, og dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis.

56. For det andet skal et varemærke registreres i overensstemmelse med specialitetsprincippet. Dette princip tilsigter at forlige de enerettigheder, som et varemærke giver indehaveren, med principperne om varernes frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser. Det indebærer, at de rettigheder, som varemærket giver, kan fastlægges med præcision, således at enerettighederne begrænses til selve varemærkets funktion.

57. For det tredje er beskrivelsen af de af varemærket dækkede varer og tjenesteydelser nødvendig for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at vurdere, om en af de i direktivets artikel 3 og forordningens artikel 7 opregnede registreringshindringer foreligger [21].

58. I overensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), nr. i), og forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. i), skal tegn, som udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldige, hvis de allerede er registreret. Dette indebærer derfor, at varen skal beskrives.

59. På samme måde må der nødvendigvis tages hensyn til de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om varemærkeregistrering, ved vurderingen af, om registreringen skal afvises i medfør af direktivets artikel 4 og forordningens artikel 8 med den begrundelse, at varemærket er identisk med et ældre varemærke, eller at der er risiko for forveksling med et ældre varemærke. Ifølge direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), og forordningens artikel 8, stk. 1, litra a), udelukkes et varemærke fra registrering eller erklæres ugyldigt, hvis det allerede er registreret, såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet. Ifølge direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), og forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), beror risikoen for forveksling på en vekselvirkning mellem tegnene indbyrdes og ligheden mellem de varer og tjenesteydelser, som disse varemærker er en betegnelse for.

60. Endelig er det ligeledes i kraft af angivelsen af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, at registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene kan gøres gældende, og at de nationale varemærkemyndigheder i henhold til direktivets artikel 13 og Harmoniseringskontoret i henhold til forordningens artikel 51-53 kan begrænse udelukkelsen, fortabelsen eller ugyldigkendelsen til alene at omfatte de varer og tjenesteydelser, for hvilke der består registreringshindringer samt fortabelses- og ugyldighedsgrunde.

61. For det fjerde skal registreringen både i EU-retten og i national ret bidrage til retssikkerheden og god forvaltningsskik [22].

62. Domstolen krævede således i Sieckmann-dommen vedrørende muligheden for at registrere et duftmærke, at den grafiske gengivelse af tegnet, der kræves i artikel 2 i direktiv 89/104 og i forordningens artikel 4, skal være klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv, således at tegnet kan identificeres præcist [23].

63. Disse krav opfylder to præcise formål. Det første er, at de kompetente myndigheder klart og præcist skal kende arten af de tegn, som udgør et varemærke, så de kan foretage den foreløbige undersøgelse af registreringsansøgningerne samt offentliggørelse og opretholde et præcist og formålstjenligt varemærkeregister.

21 — Dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 29, og dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 33 og 34.

22 — Sieckmann-dommen, præmis 37.

23 — Ibidem, præmis 46-55.

64. Domstolen kræver nemlig, at de nationale myndigheder og Harmoniseringskontoret foretager en tilbundsgående og fuldstændig prøvelse af registreringshindringerne for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker [24]. Domstolen kræver for at kunne vurdere, om der er eller ikke er fornødent særpræg, en konkret undersøgelse i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering [25], og hvis den kompetente myndighed giver afslag på at registrere et varemærke, skal afgørelsen i princippet begrundes i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser [26]. Disse krav er begrundede i kontrollens art, som frem for alt er en forudgående kontrol, og i antallet og detaljeringsgraden af registreringshindringerne i direktivets artikel 2 og 3 og forordningens artikel 4 og 7. Endvidere er kravene begrundet i den brede vifte af klagemuligheder, som ansøgerne har, når de kompetente myndigheder afslår at registrere et varemærke. Domstolen har således for nylig bemærket, at begrundelsespligten skal sikre en effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder, som ansøgerne er tildelt [27].

65. Det andet formål er at give de erhvervsdrivende mulighed for klart og præcist at gøre sig bekendt med aktuelle eller potentielle konkurrenters registrering af varemærker og deres ansøgninger herom, så de kan få relevante oplysninger om tredjemands rettigheder.

66. Domstolen har efterfølgende anvendt disse krav på registreringer af en farve, en sammensætning af farver [28] og lyde [29].

67. Disse formål kan åbenbart ikke opfyldes, og disse krav fratages deres nyttige virkning, hvis de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren har ansøgt om beskyttelse, ikke klart kan identificeres. Således som generaladvokat Léger understregede i punkt 63 i det forslag til afgørelse, der gav anledning til dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, er tegnet og de varer og tjenesteydelser, som tegnet skal være en betegnelse for, de to indbyrdes uadskillelige aspekter af registreringen, der gør det muligt at fastslå, hvilke rettigheder varemærket giver.

68. Man kan dog ikke i bogstavelig forstand overføre de krav, der er fastsat for den grafiske gengivelse af et tegn, der udgør en duft eller en lyd, på identifikationen af varer eller tjenesteydelser. Den grafiske gengivelse af et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, rejser åbenbart problemer, der er meget anderledes end de problemer, der opstår i forbindelse med en mundtlig beskrivelse af varer og tjenesteydelser.

69. Det er åbenbart, at denne beskrivelse skal være klar og præcis, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende kan identificere varerne eller tjenesteydelserne med sikkerhed. Denne klarhed og præcision forudsætter åbenbart, at de brugte udtryk er forståelige og utvetydige.

70. Man kan dog ikke risikere i betydelig grad at begrænse den beskyttelse, som varemærket giver indehaveren, ved at kræve, at vedkommende går i detaljer med hver af de pågældende varer og tjenesteydelser.

71. Der er efter min opfattelse to muligheder for at opfylde disse krav.

72. Den første består i konkret at opregne hver af de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren ansøger om beskyttelse. I overensstemmelse med retspraksis skal denne identifikation åbenbart anses for at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der er en del af de konkret betegnede varer og tjenesteydelsers sammensætning eller opbygning, såsom løsdele, og er direkte forbundet hermed [30].

24 — Dommen i sagen Koninklijke KPN Nederland, præmis 123 og den deri nævnte retspraksis.

25 — Jf. dom af 15.2.2007, sag C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Sml. I, s. 1455, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis.

26 — Kendelse af 18.3.2010, sag C-282/09 P, CFCMCEE mod KHIM, Sml. I, s. 2395, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis, og vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bl.a. dom af 29.4.2004, forenede sager C-468/01 P – C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5141, præmis 36.

27 — Kendelsen i sagen CFCMCEE mod KHIM, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis.

28 — I Libertel-dommen fandt Domstolen, at farven orange, selv om den blot er en almindelig egenskab ved en ting, imidlertid i sig selv kunne udgøre et tegn i forbindelse med en vare eller en tjenesteydelse (præmis 27). Domstolen bekræftede denne retspraksis i dom af 24.6.2004, sag C-49/02, Heidelberger Bauchemie, Sml. I, s. 6129, præmis 23, vedrørende en sammensætning af farver.

29 — Jf. dom af 27.11.2003, sag C-283/01, Shield Mark, Sml. I, s. 14313, vedrørende registreringen af 14 lydmærker, hvoraf 11 bestod af de første toner i musikstykket »Für Elise« af L. van Beethoven, og de 3 andre af »en hanes galen«.

30 — Ansul-dommen, præmis 41-43.

73. Det skal ikke desto mindre anerkendes, at en konkret opregning kan vise sig vanskelig, henset til den store forskelligartethed, hvorved visse varer eller tjenesteydelser kan anvendes, og endog kan risikere mærkbart at begrænse den beskyttelse, som varemærket giver indehaveren. Der er nemlig ikke tale om at kræve af indehaveren af et registreret varemærke, at han udarbejder en ny ansøgning, hver gang han ændrer den vare, for hvilken han har et varemærke, ved f.eks. at ændre dens proportioner, sammensætning eller ved at rette den mod andre kategorier af personer. Indehaveren af et varemærke, der er registreret for rensemælk, skal således ændre denne vare, så den er beregnet til småbørn eller til voksne, uden at indgive nye registreringsansøgninger.

74. Dette er grunden til – uden at gå så langt som en individuel opregning af hver af de pågældende varer og tjenesteydelser – at den anden mulighed består i at identificere de grundlæggende varer eller tjenesteydelser, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende med sikkerhed kan identificere de omhandlede varers og tjenesteydelsers *væsentligste objektive kendetegn og egenskaber*[31].

75. Dette kriterium skal gøre det muligt på objektiv vis at identificere varernes art i overensstemmelse med gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 2. Endvidere giver det de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende mulighed for at fastlægge de varer af lignende art, der kan være beskyttet af varemærket. Dette system, som allerede anvendes på området for den toldmæssige klassifikation af varer, forekommer mig at opfylde formålene om klarhed og præcision uden at begrænse den beskyttelse, som indehaveren af det registrerede varemærke skal tildeles.

76. F.eks. skal en registreringsansøgning opfylde disse krav, når ansøgeren ansøger om en beskyttelse for »belysningslys«. Dette udtryk kan omfatte tællelys, vokslys eller tilsvarende artikler, der har de samme væsentligste kendetegn som den grundlæggende vare, dvs. en væge og stearin. I dette eksempel er det derimod nødvendigt at specificere varens funktion, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende kan adskille »belysningslys« fra »tændrør« [o.a.: på fransk henholdsvis »bougies d'éclairage« og »bougies d'allumage«], der anvendes i automobilbranchen.

77. Denne fortolkning er i tråd med den dom, som Domstolen afsagde i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte vedrørende registrering af et varemærke inden for detailhandelsområdet. I den nævnte sag krævede Domstolen nemlig, at ansøgeren præciserede varerne eller den type varer, der var omfattet af tjenesteydelserne, ved specifikt at angive »detailhandel med artikler til *byggeri, hobby og have*
[32] samt øvrige forbrugsgoder *inden for gør det selv-området* [33]«. For Domstolen letter dette præcisionsniveau vurderingen af, om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er ansøgt eller allerede er registreret, er af samme eller lignende art, uden at disse angivelser mærkbart begrænser den beskyttelse, varemærket er tildelt[34].

78. Under alle omstændigheder skal den fornødne klarhed og præcision vurderes fra sag til sag i henhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren ansøger om beskyttelse, uanset om der er tale om et nationalt varemærke eller et EF-varemærke.

79. På baggrund af det ovenstående er det derfor min opfattelse, at direktivet og forordningen skal fortolkes således, at identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren ansøger om beskyttelse, skal opfylde kravene om tilstrækkelig klarhed og præcision, som gør det muligt for de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende med sikkerhed at fastlægge omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver.

31 — Min fremhævelse.

32 — Min fremhævelse.

33 — Ibidem.

34 — Dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, præmis 50 og 51.

80. Disse krav kan opfyldes ved en konkret opregning af hver af de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren søger beskyttelse. De kan ligeledes opfyldes ved en identifikation af de grundlæggende varer eller tjenesteydelser, som gør det muligt for de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende at fastlægge de pågældende varers og tjenesteydelsers væsentligste objektive kendetegn og egenskaber.

C – *Brugen af Niceklassifikationens klasseoverskrifter*

81. Den forelæggende ret har med det andet spørgsmål spurgt Domstolen, om direktivet er til hinder for, at ansøgeren af et nationalt varemærke henviser til generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke han ansøger om beskyttelse.

82. Således som jeg har anført, er Niceklassifikationen et praktisk instrument, og klasseoverskrifterne har ingen væsentlig værdi i sig selv. Der er ikke desto mindre intet til hinder for, at ansøgeren identificerer disse varer eller tjenesteydelser ved at bruge de generelle angivelser i klasseoverskrifterne. Det er dog nødvendigt, at denne identifikation opfylder kravene om klarhed og præcision. Der er imidlertid tale om en vurdering fra sag til sag.

83. Det skal nemlig anerkendes, at visse af disse generelle angivelser er tilstrækkeligt klare og præcise i sig selv, således at de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende har mulighed for at fastlægge omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver. Det er f.eks. tilfældet med angivelserne »sæbe« eller »gafler og skeer« i henholdsvis klasseoverskriften for Niceklassifikationens klasse 3 og 8.

84. Andre generelle angivelser opfylder derimod ikke disse krav og angiver udelukkende det område, hvorunder varerne eller tjenesteydelserne i princippet henhører[35]. De generelle angivelser, der f.eks. findes i klasse 37 (»Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed«) og klasse 45 (»Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov«) i Niceklassifikationen, er for generelle og omfatter varer og tjenesteydelser, der er for forskellige til at være forenelige med varemærkets oprindelsesfunktion. Uden anden præcision gør de det ikke muligt for de kompetente myndigheder at opfylde deres forpligtelser i forbindelse med den forudgående undersøgelse af registreringsansøgninger og for de erhvervsdrivende med sikkerhed at gøre sig bekendt med aktuelle og potentielle konkurrenters registreringer og ansøgninger. Det er grunden til, at Domstolen i dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte krævede, at ansøgeren præciserede de pågældende varer eller typer varer, der var omfattet af tjenesteydelserne, ved hjælp af angivelser, der ikke fandtes i klasseoverskrifterne.

85. På baggrund af det ovenstående forekommer det mig derfor, at direktivet og forordningen skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at ansøgeren identificerer de varer eller tjenesteydelser, for hvilke han ansøger om beskyttelse, ved at bruge de generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter, for så vidt som denne identifikation opfylder kravene om klarhed og præcision.

D – *Den af Harmoniseringskontorets præsident anvendte fortolkning i forbindelse med meddelelse nr. 4/03*

86. Det er i punkt III, andet afsnit, i meddelelse nr. 4/03 anført, at »[Harmoniseringskontoret] ikke modsætter sig brugen af generelle angivelser og klasseoverskrifter, selv om de er for vage eller udefinerede«. Endvidere anfører meddelelsens punkt IV, at brugen af alle de generelle angivelser i klasseoverskriften for en bestemt klasse for Harmoniseringskontoret indebærer, at der *gøres krav på alle varerne eller tjenesteydelserne i denne bestemte klasse*[36]. På samme måde vedrører brugen af en vis generel angivelse, der findes i klasseoverskriften, *alle de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af denne generelle angivelse*[37], og er korrekt klassificeret i denne klasse.

35 — Jf. punkt 1 i brugervejledningen til Niceklassifikationen.

36 — Min fremhævelse.

37 — Ibidem.

87. Den forelæggende ret har med det tredje spørgsmål i det væsentlige spurgt, om direktivet er til hinder for en fortolkning som den af Harmoniseringskontorets præsident anvendte i forbindelse med meddelelse nr. 4/03.

88. Harmoniseringskontoret vedtog denne meddelelse i forbindelse med de opgaver, der påhvilede det i henhold til regelsættet om EF-varemærker. Meddelelsen er ikke en lovtekst, og den er ikke retligt bindende. Der er tale om en akt vedrørende den interne organisation, som i overensstemmelse med meddelelsens punkt I tilsigter at forklare og afklare Harmoniseringskontorets administrative praksis. Meddelelse nr. 4/03 tilsigter således at garantere de berørte parters retssikkerhed ved at indføre en klar og forudsigelig ramme for den måde, hvorpå Harmoniseringskontoret fortolker de formuleringer, der bruges i forbindelse med en registreringsansøgning. Meddelelsen er dermed pædagogisk og forklarende. Der er imidlertid kun en lille forskel mellem den forklarende funktion og indførelsen af reelle retsregler. Domstolen skal derfor sikre, at denne tekst garanterer overholdelsen af de i forordningen fastsatte regler, således som de ligeledes er blevet fortolket af Domstolen, og de rettigheder, som de berørte parter er tildelt.

89. Efter min opfattelse er det ikke tilfældet i denne sag.

90. For det første modsiger fortolkningen i meddelelse nr. 4/03 de principper, der er fastsat i forbindelse med forordningen.

91. Gennemførelsesforordningens regel 2, stk. 2, kræver, at »[f]ortegnelsen over varer og tjenesteydelser skal være udformet således, at varernes og tjenesteydelsernes art klart fremgår, og således at de enkelte varer og tjenesteydelser kun kan klassificeres i én af Niceklassifikationens klasser«. Jeg har imidlertid to bemærkninger. For det første er det vanskeligt at opfylde dette krav, hvis Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med ordlyden af punkt III, andet afsnit, i meddelelse nr. 4/03 ikke modsætter sig brugen af generelle angivelser og klasseoverskrifter, selv om de er *for vage eller udefinerede*[38]. For det andet kan der henvises til de vejledende bemærkninger til Niceklassifikationen, som redegør for, at visse varer og tjenesteydelser kan være omfattet af flere klasser, hvis de ikke er nærmere forklaret.

92. For det andet garanterer den af Harmoniseringskontoret anvendte fortolkning, der i litteraturen kaldes »»class-heading-covers-all« approach«[39], ikke overholdelsen af specialitetsprincippet, for så vidt som den ikke gør det muligt med sikkerhed at fastlægge varemærkets materielle anvendelsesområde.

93. Denne fortolkning indebærer nemlig, at ansøgeren tillægges næsten ubegrænsede enerettigheder til varerne og tjenesteydelserne i en klasse. Når f.eks. en ansøger kun henviser til de generelle angivelser i klasseoverskriften i Niceklassifikationens klasse 45 og derfor ansøger om registrering af et varemærke for »personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov«, kan registreringen af dette varemærke give ham eneret til brugen af et tegn for yderst forskellige tjenesteydelser, som ikke kun dækker »kontaktbureauer« og »horoskopstillelse«, men ligeledes »detektivbureauer« og »ligbrænding«[40]. Der er med andre ord tale om tjenesteydelser, der ikke umiddelbart har nogen fælles kendetegn. I dette tilfælde er omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver, ubestemt, næsten usynlig, til skade for principperne om varernes frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser. I overensstemmelse med specialitetsprincippet skal et varemærke imidlertid ikke nyde absolut beskyttelse.

94. For det tredje garanterer en sådan fortolkning ikke en reel brug af varemærket i den i direktivets artikel 10 og forordningens artikel 15 omhandlede forstand. Det er nemlig ikke åbenlyst, at varemærkeindehaveren udnytter tegnet i forhold til alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke han har ansøgt om beskyttelse. Således som generaladvokat Léger understregede det i punkt 80 i det forslag til

38 — Min fremhævelse.

39 — Jf. R. Ashmead, »International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations«, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, udg. 2, nr. 2, s. 76.

40 — Jf. ligeledes Niceklassifikationens klasse 37, der har overskriften »Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed«, og som dækker »Skadedyr (Udryddelse af -)«, eller klassifikationens klasse 26, der har overskriften »Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller; knappenåle og synåle; kunstige blomster«, og som omfatter »Hår (Kunstigt -)«.

afgørelse, der gav anledning til dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, er det ikke hensigtsmæssigt at indlede en sag om fortabelse af indehaverens rettigheder, når det fra starten står fast, at varemærket kun kan anvendes i forbindelse med visse varer eller tjenesteydelser. Endvidere forekommer dette system at være i strid med de formål, der er kommet til udtryk i niende betragtning til direktivet og tiende betragtning til forordningen, hvorefter Unionens lovgiver kræver, at de registrerede varemærker rent faktisk bruges, idet varemærket i modsat fald fortabes. Således som generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer med rette bemærkede i punkt 42 i det forslag til afgørelse, der gav anledning til Ansul-dommen, er varemærkeregistrene ikke blotte arkiver for tegn, men skal tværtimod udgøre en loyal afspejling af virkeligheden, nemlig af de betegnelser, som virksomhederne bruger på markedet.

95. Selv om den af Harmoniseringskontoret anvendte fortolkning derfor umiddelbart forekommer at lette registreringen af varemærker i de offentlige registre, fører den i sidste ende til en stigning i det samlede antal registrerede og beskyttede varemærker i Unionen og dermed i antallet af konflikter, der opstår mellem dem. Fortolkningen, som langt fra sikrer god forvaltningsskik, gør det i øvrigt ikke muligt at garantere, at konkurrencen på markedet ikke er fordrejet.

96. For det fjerde garanterer denne fortolkning ikke retssikkerheden. Således som navnlig Det Forenede Kongeriges regering, den tyske regering, Irland og den franske regering har anført, er Niceklassifikationen et instrument, der udvikler sig. Tiende udgave af denne klassifikation, der træder i kraft den 1. januar 2012, indeholder nye varer og tjenesteydelser under uændrede klasseoverskrifter [41]. Man kan imidlertid ikke begrænse varemærkets materielle anvendelsesområde i en tekst, der kan ændres alt efter markedets udvikling.

97. På baggrund af alt det ovenstående er det derfor min opfattelse, at meddelelse nr. 4/03, hvorved Harmoniseringskontorets præsident anfører, dels at Harmoniseringskontoret ikke modsætter sig brugen af generelle angivelser og klasseoverskrifter, der er for vage og udefinerede, dels at brugen af disse angivelser indebærer, at der gøres krav på alle de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den pågældende klasse, ikke garanterer den klarhed og præcision, der kræves med henblik på registrering af et varemærke, uanset om det er et nationalt varemærke eller et EF-varemærke.

IV – Forslag til afgørelse

98. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af den af Lord Chancellor i henhold til section 76 i Trade Mark Act 1994 udpegede dommer vedrørende afgørelser truffet af varemærkemyndigheden stillede præjudicielle spørgsmål, der er fremsendt af High Court of Justice (England & Wales) (Det Forenede Kongerige), således:

»1) a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at identifikationen af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren ansøger om beskyttelse, skal opfylde kravene om tilstrækkelig klarhed og præcision, som gør det muligt for de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende med sikkerhed at fastlægge omfanget af den beskyttelse, som varemærket giver.

b) Disse krav kan opfyldes ved en konkret opregning af hver af de varer og tjenesteydelser, for hvilke ansøgeren ansøger om beskyttelse. De kan ligeledes opfyldes ved en identifikation af de grundlæggende varer eller tjenesteydelser, som gør det muligt for de kompetente myndigheder og de erhvervsdrivende at fastlægge de pågældende varers og tjenesteydelsers væsentligste objektive kendetegn og egenskaber.

41 — Jf. bl.a. Niceklassifikationens klasse 42, som fra den 1.1.2012 omfatter nye yderligere tjenesteydelser.

2) Direktiv 2008/95 og forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at ansøgeren identificerer de varer eller tjenesteydelser, for hvilke han ansøger om beskyttelse, ved at bruge de generelle angivelser i klasseoverskrifterne i den fælles klassifikation for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er registreret, for så vidt som denne identifikation opfylder kravene om klarhed og præcision.

3) Meddelelse nr. 4/03 fra præsidenten for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) af 16. juni 2003 vedrørende brug af klasseoverskrifter i fortegnelsen over varer og tjenesteydelser for EF-varemærkeansøgninger og -registreringer, hvorved han anfører, dels at Harmoniseringskontoret ikke modsætter sig brugen af generelle angivelser og klasseoverskrifter, der er for vage og udefinerede, dels at brugen af disse angivelser indebærer, at der gøres krav på alle de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den pågældende klasse, garanterer ikke den klarhed og præcision, der kræves med henblik på registrering af et varemærke, uanset om det er et nationalt varemærke eller et EF-varemærke.«