Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
YVES BOT
föredraget den 29 november 2011 [1]

Mål C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
mot
Registrar of Trade Marks

(begäran om förhandsavgörande från The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, översänd av High Court of Justice (England & Wales) (Förenade kungariket))

”Varumärken — Direktiv 2008/95/EG — Förordning (EG) nr 207/2009 — Varumärkes skyddsomfång — Angivande av de varor eller tjänster som avses i en ansökan om varumärkesskydd — Krav på klarhet och precision — Användning av klassrubrikerna i Niceklassificeringen — Meddelande nr 4/03 från harmoniseringsbyråns direktör”

1. En registrering av ett varumärke har två oundgängliga delar: dels tecknet, dels de varor och tjänster som detta är avsett att beteckna. Var och en av dessa delar gör det möjligt att bestämma det exakta föremålet för det skydd som det registrerade varumärket ger innehavaren.

2. I sin dom i målet Sieckmann [2] fastställde domstolen vilka villkor ett tecken måste uppfylla för att kunna utgöra ett varumärke. Det förevarande målet ger domstolen tillfälle att fastställa vilka regler som gäller för angivandet av de varor eller tjänster som en ansökan om varumärkesskydd avser och dessutom att indirekt pröva räckvidden för de regler som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) hittills har tillämpat. Detta är en särskilt viktig fråga med tanke på att de nationella varumärkesmyndigheterna och harmoniseringsbyrån är i färd med att utveckla en skiljaktig praxis, något som medför att villkoren för registrering varierar på ett sätt som strider mot de mål som unionslagstiftaren har eftersträvat.

1 — Originalspråk: franska.

2 — Dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00 (REG 2002, s. I-11737).

I – Tillämpliga bestämmelser

A – *Niceöverenskommelsen*

3. Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg[3], slöts på grundval av artikel 19 i konventionen för skydd av den industriella äganderätten[4], som reglerar varumärkesrätten internationellt. Enligt artikel 1 i Niceöverenskommelsen har överenskommelsen till syfte att underlätta registrering av varumärken genom Niceklassificeringen.

4. I artikel 2 i Niceöverenskommelsen anges det vilken rättslig betydelse Niceklassificeringen har och hur den är avsedd att användas. Denna artikel har följande lydelse:

”1. Med förbehåll för de förpliktelser som följer av denna överenskommelse skall klassificeringen ha den verkan som tillägges den av varje land inom den särskilda unionen. Klassificeringen 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 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 klassificeringen som de varor eller tjänster tillhör, för vilka märket är registrerat.

…”

5. Niceklassificeringen administreras av Wipos internationella kontor. Den består av en förteckning över klasser, i förekommande fall med förklarande anmärkningar, och en alfabetisk förteckning över de varor och tjänster som ingår i respektive klass. För närvarande finns det 34 varuklassrubriker och 11 tjänsteklassrubriker. De varu- och tjänstebeteckningar som ingår i dessa klassrubriker är allmänna beteckningar på de områden till vilka de avsedda varorna och tjänsterna i princip hör.[5] Den alfabetiska förteckningen i den nionde upplagan av Niceklassificeringen, som trädde i kraft den 1 januari 2007, omfattar 11 600 poster.

6. Vid ansökan om och registrering av gemenskapsvarumärken är det obligatoriskt att använda Niceklassificeringen.

B – *Direktiv 2008/95/EG*

7. Syftet med att anta direktiv 2008/95/EG[6] var att undanröja de skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning som kunde hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Den tillnärmning av lagstiftning som ska ske enligt direktivet begränsas till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt

3 — Nedan kallad Niceöverenskommelsen. Enligt den databas som administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) är det bara Republiken Cypern och Republiken Malta som inte är parter i Niceöverenskommelsen. Dessa båda länder använder emellertid ändå den gemensamma klassificeringen av varor och tjänster för vilka ett varumärke registreras (nedan kallad Niceklassificeringen).

4 — Denna konvention undertecknades i Paris den 20 mars 1883, reviderades senast i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrades den 28 september 1979 (*Förenta nationernas fördragssamling*, volym 828, nr 11851, s. 305; SÖ 1970:60 och 1984:54) (nedan kallad Pariskonventionen).

5 — Se de allmänna anmärkningarna och punkt 1 i den användarvägledning för Niceklassificeringen som finns [(på bland annat engelska)] på Wipos webbplats.

6 — Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) (nedan kallat direktivet).

påverkar den inre marknadens funktion. Sådana bestämmelser är bland annat de som anger villkoren för att registrera varumärken och de som fastställer det skydd som ett i vederbörlig ordning registrerat varumärke åtnjuter. Med beaktande av ingångna internationella överenskommelser, måste dessa bestämmelser helt överensstämma med bestämmelserna i Pariskonventionen och bör inte beröra de av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av den konventionen.

8. I artikel 2 i direktivet anges det på följande sätt vilka tecken som kan utgöra ett varumärke:

”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

9. I artikel 3 i direktivet anges registreringshinder och ogiltighetsgrunder som kan åberopas mot registrering av ett varumärke. Varumärken som inte får registreras eller som kan ogiltigförklaras om de redan har registrerats är bland annat sådana som saknar särskiljningsförmåga eller som endast består av tecken som i handeln visar varornas avsedda användning.

10. I artikel 4 i direktivet anges ytterligare registreringshinder och ogiltighetsgrunder som kan åberopas vid konflikt med ett varumärke för vilket ansökan har ingetts tidigare.

11. Enligt artikel 5.1 i direktivet ger ”[d]et registrerade varumärket … innehavaren en ensamrätt” som bland annat innebär att denne får hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.

C – *Förordningarna (EG) nr 207/2009 och (EG) nr 2868/95*

12. Med syftet att förverkliga den inre marknaden inrättas det genom förordning (EG) nr 207/2009[7], vid sidan av de nationella varumärkena, ett gemenskapsvarumärke som förvärvas genom ett enda förfarande, som åtnjuter samma skydd i hela unionen och som får rättsverkan i samtliga medlemsstater. Gemenskapsvarumärket ersätter inte de nationella skyddsordningarna, utan dessa finns kvar. Ansvaret för att registrera och administrera gemenskapsvarumärken åvilar harmoniseringsbyrån.

13. I artiklarna 4 och 7–9 i förordningen finns bestämmelser som motsvarar bestämmelserna i artiklarna 2–5 i direktivet.

14. Därutöver föreskrivs det i artikel 26.1 c i förordningen att en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke ska innehålla en förteckning över de varor eller tjänster för vilka registreringen har ansökts. Enligt regel 2.2 i förordning (EG) nr 2868/95[8] ska denna förteckning ”utformas på ett sådant sätt att varorna och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen.”

15. Enligt artikel 28 i förordningen jämförd med regel 2.1 i genomförandeförordningen ska dessutom de varor och tjänster för vilka det ansöks om registrering av gemenskapsvarumärke klassificeras i enlighet med Niceklassificeringen. I regel 2.4 i genomförandeförordningen föreskrivs avslutningsvis följande:

”Klassificeringen av varor och tjänster används uteslutande för administrativa ändamål. Varor och tjänster får därför inte bedömas likna varandra på den grunden att de klassificeras i samma klass enligt Nice-klassificeringen, och varor och tjänster får inte bedömas vara olika varandra på den grunden att de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen.”

7 — Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) (nedan kallad förordningen).

8 — Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1) (nedan kallad genomförandeförordningen).

D – *Meddelande nr 4/03 från harmoniseringsbyråns direktör*

16. Syftet med meddelande nr 4/03 från harmoniseringsbyråns direktör[9] 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 eller en registrering av ett gemenskapsvarumärke blir föremål för en begränsning eller ett partiellt avstående eller för ett invändnings- eller annulleringsförfarande”.

17. Av punkt III andra stycket i meddelande nr 4/03 framgår att användning av de allmänna beteckningarna eller de fullständiga klassrubrikerna i Niceklassificeringen utgör ett korrekt sätt att specificera, klassificera och gruppera varor och tjänster i en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

18. I synnerhet anges det i den punkten att ”harmoniseringsbyrån inte motsätter sig 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”.

19. Vidare anges följande i punkt IV i meddelandet:

”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.

Den som använder en viss allmän beteckning som återfinns i en klassrubrik gör på motsvarande sätt anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster som passar in under denna allmänna beteckning och korrekt klassificeras som tillhörande den berörda klassen …”

20. Avslutningsvis anges följande i punkt V.2 i meddelandet:

”Vad avser invändnings- och annulleringsförfaranden gäller följande. Regeln att alla varor i en viss klass omfattas vid användning av den fullständiga klassrubriken medför att om den nyare ansökan eller registreringen innefattar varor eller tjänster som korrekt har klassificerats som tillhörande samma klass, är dessa varor eller tjänster identiska med dem som det äldre varumärket avser. Om specifikationen inte innehåller samtliga allmänna beteckningar som återfinns i en viss klassrubrik, utan bara en eller vissa av dessa, föreligger identitet endast om en viss uppgift passar in under någon av dessa allmänna beteckningar …”

E – *Nationell rätt*

21. I section 32.2 c i 1994 års varumärkeslag (Trade Marks Act 1994) (nedan kallad 1994 års lag), varigenom direktivet införlivades med den inhemska rättsordningen i Förenade kungariket, föreskrivs att de varor eller tjänster för vilka registreringen ansöks måste anges i ansökan om registrering av ett varumärke.

22. Enligt section 34.1 i 1994 års lag ska varorna eller tjänsterna klassificeras enligt den föreskrivna klassificeringen.

23. 1994 års lag kompletteras av 2008 års varumärkesförordning (Trade Marks Rules 2008), som innehåller bestämmelser om praxis och förfaranden vid UK Intellectual Property Office. Enligt rule 8.2 b i denna förordning ska den sökande specificera de varor och tjänster som avses i en ansökan om registrering av ett nationellt varumärke på ett sådant sätt att deras art tydligt framgår.

9 — Meddelande av den 16 juni 2003 om användning av klassrubriker i förteckningen över varor och tjänster vid ansökan om och registrering av gemenskapsvarumärke.

II – Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

24. Chartered Institute of Patent Attorneys (nedan kallat CIPA) ansökte den 16 oktober 2009 hos Registrar of Trade Marks (nedan kallad Registrar) om registrering av beteckningen IP TRANSLATOR för tjänster i Niceklassificeringens klass 41, vars rubrik lyder ”Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet”.

25. Registrar prövade ansökan mot bakgrund av meddelande nr 4/03 och avslog den. Eftersom det i ansökan hänvisades till rubriken på Niceklassificeringens klass 41, undersökte Registrar om det förelåg några absoluta registreringshinder i förhållande till någon enskild tjänst i den klassen. Ett av de i klass 41 ingående tjänsteslagen är översättningstjänster, och Registrar bedömde att varumärket IP TRANSLATOR var beskrivande i förhållande till sådana tjänster och vägrade därför att registrera detta.

26. CIPA överklagade detta beslut med hänvisning till att översättningstjänster i klass 41 i Niceklassificeringen inte omnämndes i dess ansökan om registrering och att ansökan inte heller var avsedd att omfatta sådana tjänster. Enligt The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (den person som med stöd av section 76 i 1994 års varumärkeslag av Lord Chancellor utsetts att pröva överklaganden av beslut från varumärkesmyndigheten, Förenade kungariket) anses sådana tjänster inte normalt utgöra en underkategori av tjänster avseende ”undervisning/utbildning”, ”anordnande av handledning/instruktion”, ”underhållning”, ”sport- och idrottsaktiviteter” eller ”kulturverksamhet”.

27. Av de handlingar som har kommit domstolen till handa framgår att det – vid sidan av den alfabetiska förteckningen med 167 poster avseende tjänster som ingår i Niceklassificeringens klass 41 – i den databas med anknytning till 1994 års lag som administreras av Registrar finns över 2 000 poster avseende tjänster som ingår i klass 41 och att det i den databas (kallad Euroace) med anknytning till förordningen som administreras av harmoniseringsbyrån finns över 3 000 sådana poster.

28. Den hänskjutande domstolen påpekar att om det tillvägagångssätt som Registrar valde var korrekt, skulle CIPA:s ansökan om registrering omfatta alla dessa poster – inbegripet översättningstjänster. Därmed skulle ansökan omfatta 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.

29. Den hänskjutande domstolen hänvisar också till en undersökning som genomfördes 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 vägrar att göra detta.

30. För att undanröja denna ovisshet, 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:

”Är det inom ramen för … direktiv[et] …

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

2) tillåtet att använda de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna i [Niceklassificeringen] för att ange vilka varor eller tjänster som omfattas av en varumärkesansökan?

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

31. Yttranden har avgetts av parterna i målet vid den nationella domstolen samt av Förenade kungarikets regering, den tjeckiska, den danska, den tyska, den irländska, den franska, den österrikiska, den polska, den portugisiska, den slovakiska och den finländska regeringen, harmoniseringsbyrån och Europeiska kommissionen.

III – Bedömning

32. Den hänskjutande domstolen har ställt sina frågor i syfte att förmå domstolen att fastställa vilka krav den som ansöker om ett nationellt varumärke måste uppfylla i fråga om angivande av de varor eller tjänster för vilka vederbörande önskar få varumärket skyddat.[10] Närmare bestämt vill den hänskjutande domstolen få klarhet i vilken relevans de allmänna beteckningar som återfinns i Niceklassificeringens klassrubriker har och vilken räckvidd den tolkning som harmoniseringsbyråns direktör gjorde i meddelande nr 4/03 har.

A – *Inledande synpunkter*

33. För det första konstaterar jag att direktivet inte innehåller någon bestämmelse som reglerar angivandet av de varor eller tjänster som avses i en ansökan om registrering av ett varumärke. De syften med direktivet som anges i dess skäl kan emellertid inte uppnås utan en harmonisering av nationell lagstiftning på den punkten.

34. I skäl 4 i direktivet anges att tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning avser ”de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion”. Enligt domstolen är syftet med direktivet därmed att harmonisera de viktigaste materiella bestämmelserna på området[11], och till denna kategori hör enligt min uppfattning de bestämmelser som gör det möjligt att fastställa omfattningen av skyddet av ett visst varumärke.

35. Det anges dessutom i skäl 8 i direktivet att ”[f]ör att uppnå det mål som tillnärmningen av de [nationella] rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna”. Domstolen har slagit fast att de krav som ställs i fråga om specificering av varor och tjänster faktiskt utgör ett materiellt villkor för att förvärva den rätt som varumärket ger.[12]

36. I skäl 10 i direktivet anges slutligen att ”[f]ör att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna”. Det huvudsakliga sättet att skydda ett varumärke är att registrera det.[13] Därför kan det inte finnas ett enhetligt varumärkesskydd inom hela unionen om villkoren för registrering varierar, utan det krävs en harmonisering av nationell lagstiftning när det gäller angivandet av varor eller tjänster.

10 — Inom ramen för min bedömning kommer jag att hänvisa till generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål C-40/01, Ansul, där domstolen meddelade dom den 11 mars 2003 (REG 2003, s. I-2439), och till punkterna 57–82 i generaladvokaten Légers förslag till avgörande i mål C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, där domstolen meddelade dom den 7 juli 2005 (REG 2005, s. I-5873).

11 — Domstolens dom av den 22 september 2011 i mål C-482/09, Budějovický Budvar (REU 2011, s. I-8701), punkt 30 och där angiven rättspraxis. Detta mål rörde tolkningen av 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), vars bestämmelser i allt väsentligt är identiska med bestämmelserna i direktivet.

12 — Domen i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, punkt 31.

13 — Domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkt 37.

37. För det andra är det oundgängligt att slå fast ett gemensamt synsätt när det gäller hur varor eller tjänster ska anges, oavsett om ansökan gäller registrering av ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke.

38. Som domstolen nyligen har påpekat är ordningen för gemenskapsvarumärken ett fristående system som består av ett antal bestämmelser och är tänkt att fylla vissa funktioner.[14] De nationella varumärkesordningarna och ordningen för gemenskapsvarumärken bygger emellertid på samma grundprinciper, något som framgår av att de har identiska syften och materiella bestämmelser. När det gäller definitionen, förvärvet och rättsverkan av ett varumärke är bestämmelserna nämligen i allt väsentligt identiska oavsett om de avser ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke, något som framgår av en jämförelse mellan ordalydelserna hos artiklarna 2, 3 och 5–7 i direktivet och artiklarna 4, 7, 9, 12 och 13 i förordningen. Domstolen har också utan att tveka tolkat bestämmelser i förordningen i enlighet med sin tidigare tolkning av bestämmelser i direktivet, särskilt genom att överföra sin tolkning av artikel 5 i direktivet till artikel 9 i förordningen.[15]

39. Att de nationella varumärkesordningarna och ordningen för gemenskapsvarumärken är fristående från varandra hindrar inte heller att de olika ordningarna samspelar i förhållande till ett enskilt varumärke. Låt mig illustrera detta med några exempel.

40. Enligt artikel 16.1 a i förordningen betraktas exempelvis ett gemenskapsvarumärke som ett nationellt varumärke som har registrerats i den medlemsstat där innehavaren har sitt säte. Om den behöriga myndigheten i denna medlemsstat tillämpar ett mer restriktivt synsätt än harmoniseringsbyrån i fråga om det materiella tillämpningsområdet för varumärken, är det uppenbart att innehavaren av ett varumärke har intresse av att ansöka om registrering av ett gemenskapsvarumärke snarare än ett nationellt varumärke.

41. Enligt artikel 34 i förordningen kan vidare en innehavare av ett äldre nationellt varumärke åberopa företräde med hänvisning till det varumärket, när vederbörande ansöker om registrering av ett identiskt varumärke som gemenskapsvarumärke för varor eller tjänster vilka är identiska med dem för vilka det äldre varumärket har registrerats. En innehavare av ett äldre nationellt varumärke kan enligt artiklarna 41 och 42 i förordningen framställa en invändning mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke som är identiskt med det äldre varumärket, om de varor och tjänster som ansökan om gemenskapsvarumärke avser är identiska med dem för vilka det äldre varumärket är skyddat. För att man ska kunna bedöma huruvida sådana anspråk som avses i de båda sistnämnda exemplen är välgrundade, måste man kunna avgöra huruvida de berörda varorna eller tjänsterna är identiska. Detta innebär att den behöriga nationella myndigheten och harmoniseringsbyrån måste tolka bestämmelserna avseende angivandet av varor och tjänster på ett enhetligt sätt.

42. Dessa exempel visar att ett enhetligt synsätt oundgängligen måste slås fast, när det gäller angivandet av de varor och tjänster som avses i en ansökan om varumärkesskydd – ett synsätt som kan tillämpas både av de nationella myndigheterna och av harmoniseringsbyrån. Utan ett sådant enhetligt synsätt kan systemet för registrering av varumärken i unionen komma att kännetecknas av bristande konsekvens och betydande rättsosäkerhet, och dessutom riskerar detta att leda till forum shopping. Under förhandlingen nämnde kommissionen att det snart kommer att inledas en översyn av direktivet och förordningen med syftet att bland annat avhjälpa dessa problem.

43. Mot bakgrund av det anförda föreslår jag därför att domstolen ska fastställa en enhetlig tolkning av kraven när det gäller angivandet av varor och tjänster, oavsett om ansökan avser registrering av ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke. Därvid anser jag det lämpligt att utgå från de bestämmelser som har fastställts inom ramen för förordningen.

14 — Domen i det ovannämnda målet Budějovický Budvar, punkt 36 och där angiven rättspraxis.

15 — Se, bland annat, domstolens dom av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora och Interflora British Unit (REU 2011, s. I-8625), punkt 38 och där angiven rättspraxis.

B – *Angivandet av varor eller tjänster vid ansökan om registrering*

44. Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida en sökande enligt direktivet klart och precist måste ange vilka varor och tjänster vederbörande ansöker om skydd för samt vilken grad av klarhet och precision som i så fall krävs.

45. Av de nyss angivna skälen kommer jag att bygga min bedömning på de förstahandsuppgifter som vi förfogar över inom ramen för förordningen.

46. Angivandet av de varor eller tjänster som avses i en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke får inte förväxlas med klassificeringen av varorna eller tjänsterna. De enda bestämmelser som reglerar angivandet av varorna eller tjänsterna är artikel 26.1 c i förordningen och regel 2.2 i genomförandeförordningen. Enligt dessa bestämmelser ska den sökande upprätta en förteckning över varorna och tjänsterna på ett sådant sätt att det tydligt går att fastställa deras art.

47. Följaktligen finns det inget som tyder på att den sökande skulle vara tvungen att använda termer från Niceklassificeringens klassrubriker. Detta är ett viktigt förtydligande, eftersom harmoniseringsbyråns direktör genom meddelande nr 4/03 försöker ge Niceklassificeringen en rättslig status som den saknar i detta sammanhang.

48. Niceklassificeringen har nämligen, enligt artikel 2.1 i Niceöverenskommelsen, ingen rättslig inverkan på bedömningen av ett varumärkes skyddsomfång utöver den inverkan som den har tillagts av varje enskilt land inom den särskilda unionen. [16]

49. Inom ramen för ordningen för gemenskapsvarumärken klassificeras varor och tjänster enligt Niceklassificeringen uteslutande för administrativa ändamål. Detta framgår uttryckligen om man jämför artikel 28 i förordningen med regel 2.1 och 2.4 i genomförandeförordningen. [17]

50. Niceklassificeringen har således en väsentligen praktisk funktion. [18] Den gör det lättare att registrera varumärken, något som domstolen erkände i domen i målet Koninklijke KPN Nederland [19], och den underlättar en sökning efter äldre varumärken. Eftersom varor och tjänster klassificeras på samma sätt i alla länder som är parter i Niceöverenskommelsen, gör Niceklassificeringen det enklare att upprätta registreringsansökningar. Tack vare det enhetliga klassificeringssystem som skapas genom Niceklassificeringen får både de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna lättare att söka efter äldre varumärken som skulle kunna utgöra hinder för registrering av ett nytt varumärke. Dessutom beräknas registreringsavgiften enligt regel 4 i genomförandeförordningen på grundval av det antal klasser som de avsedda varorna och tjänsterna ingår i.

51. Att varorna och tjänsterna ska klassificeras enligt Niceklassificeringen är därmed endast en formföreskrift som motiveras av uppenbara administrativa skäl och enkelhetsskäl.

52. Däremot saknar denna klassificering bindande juridisk verkan vid bedömningen av det materiella tillämpningsområdet för ett varumärke. Varumärkesskyddets omfattning ska nämligen bedömas enbart utifrån de uppgifter som unionslagstiftaren uttryckligen nämner i artikel 26.1 i förordningen och i regel 1.1 i genomförandeförordningen, vilka rör de villkor som en ansökan måste uppfylla. Dessa uppgifter

16 — Samma princip förekommer även i artikel 4.1 b i protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989, till vilket Europeiska gemenskapen anslöt sig i kraft av rådets beslut 2003/793/EG av den 27 oktober 2003 (EUT L 296, s. 20).

17 — Enligt dessa bestämmelser är klassificeringen av varor och tjänster enligt Niceklassificeringen inte bindande för bedömaren när det gäller att avgöra huruvida varor och tjänster är identiska med eller liknar varandra, eftersom varor och tjänster dels inte får bedömas likna varandra på den grunden att de klassificeras i samma klass enligt Niceklassificeringen, dels inte får bedömas vara olika varandra på den grunden att de klassificeras i olika klasser enligt Niceklassificeringen. Samma princip förekommer i artikel 9.2 a och b i den internationella varumärkesöverenskommelse som ingicks i Genève den 27 oktober 1994.

18 — Se punkterna 42 och 43 i generaladvokaten Légers förslag till avgörande i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte.

19 — Dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99 (REG 2004, s. I-1619), punkt 111.

innefattar bland annat en återgivning av varumärket och en förteckning över de varor och tjänster som ansökan om registrering avser, det vill säga de båda delar som är oundgängliga vid registrering av ett varumärke. Liksom återgivningen av tecknet har uppräkningen av varorna och tjänsterna alltså funktionen att avgränsa föremålet för det skydd som varumärket medför. Av detta följer, mot bakgrund av specialitetsprincipen, att ett registrerat varumärke endast är skyddat för de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering.

53. När nu detta är utrett, bör det konkret fastställas vilka krav som bör ställas i fråga om angivandet av varorna eller tjänsterna.

54. Därvid bör utgångspunkten vara principerna i de ovannämnda artikel 26.1 c i förordningen och regel 2.2 i genomförandeförordningen, och hänsyn bör tas till de bestämmelser som reglerar beviljandet av varumärken.

55. För det första måste registreringen av varumärket säkerställa varumärkets grundläggande funktion, som är att göra det möjligt för konsumenten eller slutanvändaren att utan risk för förväxling särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags.[20] Följaktligen ska varorna eller tjänsterna kunna identifieras.

56. För det andra måste varumärken registreras i överensstämmelse med specialitetsprincipen. Denna princip är avsedd att förena den ensamrätt som ett varumärke ger innehavaren med principerna om fri rörlighet för varor och fritt tillhandahållande av tjänster. Specialitetsprincipen förutsätter att de rättigheter som ett varumärke medför kan anges med precision, så att ensamrätten begränsas till varumärkets funktion.

57. För det tredje behövs det en beskrivning av de varor och tjänster som omfattas av ett varumärke för att de behöriga myndigheterna ska kunna bedöma om det föreligger sådana registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet respektive artikel 7 i förordningen.[21]

58. Enligt artikel 3.1 e i i direktivet och artikel 7.1 e i i förordningen får tecken som endast består av en form som följer av varans art inte registreras; om registrering har skett kan ett sådant tecken ogiltigförklaras. Detta förutsätter således en beskrivning av varan.

59. De varor och tjänster som avses i ansökan om registrering av ett varumärke måste dessutom tas i beaktande vid bedömning av huruvida registrering ska vägras med tillämpning av artikel 4 i direktivet eller artikel 8 i förordningen på grund av att varumärket är identiskt med eller skulle kunna förväxlas med ett äldre varumärke. Enligt artikel 4.1 a i direktivet och artikel 8.1 a i förordningen får ett varumärke inte registreras – och kan ogiltigförklaras om det redan har registrerats – om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som avses i ansökan eller registreringen är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat. Enligt artikel 4.1 b i direktivet och artikel 8.1 b i förordningen uppstår förväxlingsrisk genom ett samspel mellan å ena sidan likheten mellan varumärkena och å andra sidan likheten mellan de varor och tjänster som omfattas av respektive varumärke.

60. Slutligen är det också tack vare uppgiften om vilka varor eller tjänster som omfattas av ett varumärke som grunderna för upphävande eller ogiltigförklaring av varumärken kan tillämpas och som de nationella myndigheterna, i enlighet med artikel 13 i direktivet, respektive harmoniseringsbyrån, i enlighet med artiklarna 51–53 i förordningen, kan begränsa tillämpningsområdet för ett upphävande eller en ogiltigförklaring av ett varumärke till att omfatta endast de varor och tjänster för vilka dessa grunder ska tillämpas.

20 — Se artikel 2 i direktivet och artikel 4 i förordningen. Se även domstolens dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 62 och där angiven rättspraxis, och domen i det ovannämnda målet Interflora och Interflora British Unit, punkt 37 och där angiven rättspraxis.

21 — Dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), punkt 29, och domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkterna 33 och 34.

61. För det fjärde måste registrering såväl inom unionsrätten som i de nationella rättssystemen bidra till rättssäkerhet och god förvaltning. [22]

62. I sin dom i det ovannämnda målet Sieckmann, som rörde möjligheten att registrera ett doftmärke, ansåg domstolen exempelvis att den grafiska återgivning av tecknet som krävs enligt artikel 2 i direktiv 89/104 respektive artikel 4 i förordningen måste vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig, otvetydig och objektiv, så att tecknet kan identifieras med exakthet. [23]

63. Dessa krav har två specifika syften. För det första måste de behöriga myndigheterna kunna få klar och precis kännedom om egenskaperna hos de tecken som utgör varumärken, så att de kan förhandsgranska registreringsansökningar och så att de kan offentliggöra och upprätthålla ett väl avpassat och exakt varumärkesregister.

64. Domstolen kräver nämligen att de nationella myndigheterna och harmoniseringsbyrån ska göra en strikt, grundlig och fullständig prövning av möjliga registreringshinder, så att det kan säkerställas att varumärken inte registreras på ett otillbörligt sätt. [24] När det gäller huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga kräver domstolen exempelvis att detta ska bedömas konkret med avseende på var och en av de varor eller tjänster som omfattas av ansökan om registrering [25], och om en behörig myndighet avslår en ansökan om registrering av ett varumärke måste dess beslut i princip vara motiverat med avseende på var och en av de berörda varorna eller tjänsterna. [26] Att dessa krav ställs beror på att den kontroll som sker framför allt är en förhandskontroll och på att det anges så många och så specifika registreringshinder i artiklarna 2 och 3 i direktivet respektive i artiklarna 4 och 7 i förordningen. Dessutom berättigas dessa krav av att de sökande har så många olika möjligheter att överklaga om en behörig myndighet avslår en ansökan om registrering av ett varumärke. Tanken bakom motiveringsskyldigheten är, som domstolen nyligen erinrade om, att göra det möjligt att säkerställa ett effektivt rättsligt skydd för de rättigheter som tillerkänns de sökande. [27]

65. Det andra syftet är att se till att de ekonomiska aktörerna med klarhet och precision kan förvissa sig om vilka varumärken som deras faktiska eller potentiella konkurrenter har låtit registrera eller ansökt om registrering för, så att dessa aktörer därigenom kan erhålla relevant information om tredje mans rättigheter.

66. Dessa krav har domstolen sedermera tillämpat på registrering av en färg, av en kombination av färger [28] och av ljud [29].

67. Det är uppenbart att det vore omöjligt att uppnå dessa syften och att dessa krav skulle sakna ändamålsenlig verkan, om det inte gick att klart identifiera de varor och tjänster för vilka den sökande önskar erhålla skydd. Tecknet å ena sidan och de varor och tjänster som detta tecken avser å andra sidan utgör nämligen, som generaladvokaten Léger underströk i punkt 63 i sitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, registreringens två oskiljaktiga delar, vilka gör det möjligt att bestämma det exakta föremålet för det skydd som varumärket ger.

22 — Domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkt 37.

23 — Ibidem, punkterna 46–55.

24 — Se domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 123 och där angiven rättspraxis.

25 — Se domstolens dom av den 15 februari 2007 i mål C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy (REG 2007, s. I-1455), punkt 31 och där angiven rättspraxis.

26 — Domstolens beslut av den 18 mars 2010 i mål C-282/09 P, CFCMCEE mot harmoniseringsbyrån (REU 2010, s. I-2395), punkt 37 och där angiven rättspraxis, och, med avseende på artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), bland annat domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P-C-472/01 P), Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5141), punkt 36.

27 — Beslutet i det ovannämnda målet CFCMCEE mot harmoniseringsbyrån, punkt 39 och där angiven rättspraxis.

28 — I domen i det ovannämnda målet Libertel, punkt 27, ansåg domstolen att färgen orange, trots att den endast är en vanlig egenskap hos saker, ändå i samband med en vara eller en tjänst kunde utgöra ett kännetecken. Denna rättspraxis bekräftades av domstolen i dom av den 24 juni 2004 i mål C-49/02, Heidelberger Bauchemie (REG 2004, s. I-6129), punkt 23, ett mål som rörde en kombination av färger.

29 — Se domstolens dom av den 27 november 2003 i mål C-283/01, Shield Mark (REG 2003, s. I-14313), som rörde registrering av fjorton ljudmärken, varav elva bestod av de första tonerna i musikverket ”Für Elise”av Ludwig van Beethoven och de tre övriga bestod av ”en tupps galande”.

68. De krav som har fastställts med avseende på den grafiska återgivningen av ett doft- eller ljudmärke kan emellertid inte i egentlig mening överföras till angivandet av varor eller tjänster. Det säger sig självt att den grafiska återgivningen av ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt aktualiserar helt andra problem än dem som vi kan ställas inför i samband med verbal beskrivning av varor och tjänster.

69. Det är uppenbart att en sådan beskrivning måste vara klar och precis, så att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna med exakthet kan identifiera varorna eller tjänsterna. En sådan klarhet och precision förutsätter uppenbarligen att de uttryck som används är tydliga och otvetydiga.

70. Vi får emellertid inte riskera att märkbart inskränka det skydd som varumärket ger innehavaren genom att av denne kräva en utförlig beskrivning av var och en av de berörda varorna och tjänsterna.

71. Som jag ser det finns det två alternativa sätt att tillgodose dessa krav.

72. Det första sättet innebär en konkret uppräkning av var och en av de varor och tjänster för vilka den sökande ansöker om skydd. Enligt rättspraxis måste ett sådant angivande uppenbart anses omfatta varor eller tjänster som ingår i sammansättningen eller strukturen hos konkret utformade varor och tjänster, såsom reservdelar, eller som har ett direkt samband med sådana. [30]

73. En sådan konkret uppräkning kan emellertid bli besvärlig att göra med tanke på att vissa varor eller tjänster kan varieras i extremt stor utsträckning, och detta alternativ kan till och med riskera att märkbart inskränka det skydd som varumärket ger innehavaren. Det är nämligen inte rimligt att begära att den som har ett registrerat varumärke inger en ny ansökan om registrering varje gång en vara för vilken vederbörande har ett varumärke varieras, exempelvis genom att i mycket liten grad ändra dess sammansättning eller genom att rikta den mot en ny målgrupp. Innehavaren av ett registrerat varumärke för hudlotion bör kunna variera varan beroende på om den riktar sig till småbarn eller vuxna utan att för den skull behöva lämna in nya ansökningar om registrering.

74. Det andra alternativa sättet går inte så långt som till en uppräkning av varje enskild berörd vara eller tjänst, utan innebär ett angivande av de grundläggande varorna eller tjänsterna på ett sådant sätt att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna kan få exakt kännedom om de avsedda varornas och tjänsternas *väsentliga objektiva egenskaper och kännetecken*. [31]

75. Detta kriterium torde göra det möjligt att på ett objektivt sätt ange varornas art, i enlighet med regel 2.2 i genomförandeförordningen. Dessutom torde kriteriet göra det möjligt för de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna att avgöra vilka liknande varor som kan skyddas genom varumärket. Detta system, som vi redan använder vid varuklassificering på tullområdet, förefaller mig uppfylla kraven på klarhet och precision utan att inskränka det skydd som det är lämpligt att tilldela innehavaren av ett registrerat varumärke.

76. En begäran om registrering torde exempelvis uppfylla dessa krav om den sökande ansöker om skydd för ”belysningsljus”. Detta uttryck torde kunna innefatta talgljus, vaxljus och liknande artiklar med samma väsentliga kännetecken som den grundläggande varan, det vill säga de består av en veke och vax. I detta exempel är det däremot absolut nödvändigt att specificera den funktion som varan är avsedd att fylla, så att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska operatörerna kan skilja ”belysningsljus” från de ”tändningsljus”[*] som används i motorfordonssektorn. [*Det vill säga ”tändstift”. Det franska ordet *bougie* kan betyda både ”ljus” och ”tändstift”. För att skilja de båda betydelserna åt kan man säga *bougie d’éclairage*, ordagrant ”belysningsljus” respektive *bougie d’allumage*, ordagrant ”tändningsljus”. Övers. anm.]

30 — Domen i det ovannämnda målet Ansul, punkterna 41–43.

31 — Min kursivering.

77. Denna tolkning ligger i linje med domstolens dom i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, som rörde registrering av ett varumärke inom området detaljhandelstjänster. I det målet krävde domstolen nämligen att den sökande skulle ange vilka varor eller varuslag som vederbörandes tjänster avsåg genom att specifikt hänvisa till ”detaljhandel med *bygg-, hemhantverks- och trädgårdsartiklar* [32] och andra förbrukningsvaror *för gör-det-själv-området* [33]”. Domstolen ansåg att denna grad av precision hos de angivna uppgifterna gjorde det lättare att bedöma om de varor eller tjänster som avsågs i en ansökan var identiska med eller liknade varor eller tjänster som avsågs i en annan ansökan om eller en registrering av ett varumärke utan att varumärkesskyddet märkbart inskränktes. [34]

78. Under alla omständigheter måste det i varje enskilt fall bedömas vilken grad av klarhet och precision som krävs, med utgångspunkt i de varor eller tjänster för vilka den sökande ansöker om skydd, oavsett om det handlar om ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke.

79. Mot bakgrund av det anförda anser jag följaktligen att direktivet och förordningen bör tolkas så, att angivandet av de varor eller tjänster för vilka den sökande ansöker om skydd måste uppfylla krav på klarhet och precision som är tillräckliga för att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna med exakthet ska kunna fastställa varumärkesskyddets omfattning.

80. Dessa krav kan uppfyllas genom en konkret uppräkning av var och en av de varor och tjänster för vilka den sökande ansöker om skydd. De kan också uppfyllas genom angivande av grundläggande varor eller tjänster som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna att fastställa de berörda varornas och tjänsternas väsentliga objektiva egenskaper och kännetecken.

C – *Användningen av Niceklassificeringens klassrubriker*

81. Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida direktivet utgör hinder för att den som ansöker om ett nationellt varumärke anger de varor eller tjänster för vilka vederbörande ansöker om skydd genom att hänvisa till de allmänna beteckningar som återfinns i Niceklassificeringens klassrubriker.

82. Som jag har påpekat är Niceklassificeringen ett praktiskt verktyg och klassrubrikerna saknar egentlig betydelse. Trots detta finns det inget som hindrar att en sökande anger dessa varor eller tjänster med användning av de allmänna beteckningarna i klassrubrikerna. Detta förutsätter emellertid att ett sådant angivande uppfyller de tillämpliga kraven på klarhet och precision, vilket måste bedömas i varje enskilt fall.

83. Det måste nämligen konstateras att vissa av dessa allmänna beteckningar i sig är tillräckligt klara och precisa för att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna ska kunna fastställa varumärkesskyddets omfattning. Detta gäller exempelvis beteckningarna ”tvål” och ”bestick”, som återfinns i klassrubrik 3 respektive 8 i Niceklassificeringen.

84. Det finns emellertid även allmänna beteckningar som inte uppfyller dessa krav utan endast upplyser om det område som varorna eller tjänsterna i princip hör till. [35] De allmänna beteckningar som återfinns i klass 37 (”Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster”) och klass 45 (”personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov”) i Niceklassificeringen är exempelvis alldeles för allmänt hållna och omfattar varor och tjänster som är av alldeles för varierande slag för att kunna vara förenliga med varumärkets ursprungsfunktion.

32 — Min kursivering.

33 — Idem.

34 — Domen i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, punkterna 50 och 51.

35 — Se punkt 1 i användarvägledningen för Niceklassificeringen.

Utan ytterligare precisering ger dessa beteckningar inte de behöriga myndigheterna möjlighet att fullgöra sina skyldigheter i samband med förhandsgranskning av registreringsansökningar och inte heller de ekonomiska aktörerna möjlighet att med exakthet förvissa sig om vilka varumärken som deras faktiska eller potentiella konkurrenter har låtit registrera eller ansökt om registrering för. Detta var också anledningen till att domstolen i domen i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte krävde att den sökande närmare skulle ange vilka varor eller varuslag som berördes av tjänsterna med hjälp av beteckningar som inte förekom i klassrubrikerna.

85. Av det anförda följer, enligt min mening, att direktivet och förordningen ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att en sökande anger de varor eller tjänster för vilka vederbörande ansöker om skydd med användning av de allmänna beteckningar som återfinns i Niceklassificeringens klassrubriker, förutsatt att ett sådant angivande uppfyller de tillämpliga kraven på klarhet och precision.

D – *Den tolkning som harmoniseringsbyråns direktör har gjort i meddelande nr 4/03*

86. Det anges i punkt III andra stycket i meddelande nr 4/03 att ”[harmoniseringsbyrån] inte motsätter sig användning av allmänna beteckningar eller klassrubriker med hänvisning till att dessa skulle vara alltför vaga eller obestämda”. Vidare anges det i punkt IV i meddelandet att den som använder samtliga allmänna beteckningar som återfinns i en viss klassrubrik därmed enligt harmoniseringsbyrån *gör anspråk på skydd avseende samtliga varor eller tjänster i den klassen.*[36] På motsvarande sätt anses den som använder en viss allmän beteckning som återfinns i en klassrubrik åsyfta *samtliga varor eller tjänster som passar in under denna allmänna beteckning* [37] och korrekt klassificeras som tillhörande den berörda klassen.

87. Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågan för att få klarhet i huruvida direktivet utgör hinder för en sådan tolkning som den som harmoniseringsbyråns direktör har gjort i meddelande nr 4/03.

88. Harmoniseringsbyrån antog detta meddelande inom ramen för sina uppgifter enligt de föreskrifter som rör gemenskapsvarumärken. Meddelandet är inte en text av lagstiftningskaraktär och saknar helt bindande rättslig verkan. Det rör sig om en rättsakt som avser den interna organisationen. Dess syfte är enligt vad som anges i punkt I i meddelandet att förklara och förtydliga harmoniseringsbyråns administrativa praxis. Syftet med meddelande nr 4/03 är således att säkerställa de berörda parternas rättssäkerhet genom att slå fast en tydlig och förutsägbar ram för hur harmoniseringsbyrån tolkar vissa formuleringar i samband med registreringsansökningar. Meddelandet är med andra ord av pedagogisk och förklarande karaktär. Steget är emellertid inte långt mellan att förklara och att skapa veritabla rättsregler. Därför måste domstolen förvissa sig om att denna text verkligen säkerställer efterlevnaden av förordningens bestämmelser, såsom dessa även har tolkats av domstolen, liksom respekten för de rättigheter som tillerkänns berörda parter.

89. Jag anser att så inte är fallet.

90. För det första strider tolkningen enligt meddelande nr 4/03 mot de principer som anges i förordningen.

91. Enligt regel 2.2 i genomförandeförordningen ska nämligen ”[f]örteckningen över varor och tjänster … utformas på ett sådant sätt att varorna och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen”. Här har jag två saker att tillägga. Till att börja med är det svårt att uppfylla detta krav, om harmoniseringsbyrån, i enlighet med vad

36 — Min kursivering.

37 — Idem.

som sägs i punkt III andra stycket i meddelande nr 4/03, inte motsätter sig användning av allmänna beteckningar eller klassrubriker med hänvisning till att dessa skulle vara *alltför vaga eller obestämda*.[38] Dessutom framgår det av de förklarande anmärkningarna till Niceklassificeringen att vissa varor och tjänster, i avsaknad av förklaring, kan höra till flera klasser.

92. För det andra säkerställer harmoniseringsbyråns tolkning, i doktrinen känd under namnet ”the ’class-heading-covers-all’ approach”[39], inte att specialitetsprincipen följs, eftersom den inte gör det möjligt att med exakthet fastställa det materiella tillämpningsområdet för varumärket.

93. Denna tolkning medför nämligen att den sökande tillerkänns en näst intill obegränsad ensamrätt avseende varorna och tjänsterna i en klass. Om en sökande i sin ansökan exempelvis hänvisar endast till en av de allmänna beteckningarna i rubriken på Niceklassificeringens klass 45 och därmed ansöker om registrering av ett varumärke för ”personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov”, kan vederbörande genom registreringen av detta varumärke förvärva ensamrätt att använda ett visst tecken för tjänster av synnerligen varierande art, från ”dejtingtjänster” och ”ställande av horoskop” till ”detektivbyråer” och ”kremeringstjänster”[40] – med andra ord ett antal tjänster som a priori saknar gemensamma kännetecken. Det skydd som varumärket ger är i ett sådant fall obestämbart, nästan osynligt, vilket undergräver principerna om fri rörlighet för varor och fritt tillhandahållande av tjänster. Specialitetsprincipen innebär emellertid att ett varumärke inte får ges ett absolut skydd.

94. För det tredje säkerställer en sådan tolkning inte att varumärket blir föremål för verkligt bruk i den mening som avses i artikel 10 i direktivet respektive artikel 15 i förordningen. Det är nämligen inte uppenbart att innehavaren av ett varumärke kommer att utnyttja tecknet i fråga i samband med samtliga varor och tjänster för vilka vederbörande har ansökt om skydd. Som generaladvokaten Léger framhöll i punkt 80 i sitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, är det olämpligt att väcka talan om upphävande av innehavarens rättigheter om det redan från början stod klart att varumärket endast skulle komma att användas för vissa varor eller tjänster. Dessutom förefaller detta system strida mot de syften som anges i skäl 9 i direktivet och i skäl 10 i förordningen, där unionslagstiftaren kräver att registrerade varumärken som inte blir föremål för verkligt bruk ska upphävas. Som generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer korrekt erinrade om i punkt 42 i sitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Ansul, bör varumärkesregister troget återspegla verkligheten och de beteckningar som företagen använder på marknaden, snarare än att fungera som förvaringsplatser för tecken.

95. Av detta följer att harmoniseringsbyråns tolkning, som vid första anblicken kan förefalla underlätta registrering av varumärken i offentliga register, i slutändan medför en ökning av det sammanlagda antalet registrerade och skyddade varumärken i unionen och därmed också en ökning av antalet konflikter mellan sådana varumärken. Dessutom innebär denna tolkning inga garantier för god förvaltning och gör det inte heller möjligt att säkerställa att konkurrensen på marknaden inte snedvrids.

96. För det fjärde säkerställer denna tolkning inte rättssäkerheten. Niceklassificeringen är, som bland annat Förenade kungarikets regering samt den tyska, den irländska och den franska regeringen har påpekat i sina yttranden, stadd i ständig utveckling. I den tionde upplagan av klassificeringen, som börjar gälla den 1 januari 2012, har nya varor och tjänster förts in under de befintliga klassrubrikerna.[41] Vi kan inte gärna begränsa det materiella tillämpningsområdet för ett varumärke till en text som kan komma att ändras i takt med utvecklingen på marknaden.

38 — Min kursivering.

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

40 — Se även klass 37 i Niceklassificeringen med rubriken ”Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster”, där ”destruering av skadedjur” ingår, eller klass 26 i denna klassificering med rubriken ”Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor”, där ”löshår” ingår.

41 — Se, bland annat, klass 42 i Niceklassificeringen, som från och med den 1 januari 2012 kommer att omfatta åtta nya tjänsteslag.

97. Följaktligen, och mot bakgrund av det ovan anförda, anser jag att meddelande nr 4/03 – där harmoniseringsbyråns direktör anger dels att harmoniseringsbyrån inte motsätter sig användning av alltför vaga eller obestämda allmänna beteckningar eller klassrubriker, dels att användning av sådana beteckningar tolkas som anspråk avseende samtliga varor eller tjänster som tillhör den aktuella klassen – inte säkerställer den klarhet och precision som krävs i samband med registrering av ett varumärke, oavsett om det rör sig om ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke.

IV – Förslag till avgörande

98. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska ge följande svar på de tolkningsfrågor som har ställts 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 och översänts av High Court of Justice (England & Wales):

1. a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken bör tolkas så, att angivandet av de varor eller tjänster för vilka den sökande ansöker om skydd måste uppfylla krav på klarhet och precision som är tillräckliga för att de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna med exakthet ska kunna fastställa varumärkesskyddets omfattning.

   b) Dessa krav kan uppfyllas genom en konkret uppräkning av var och en av de varor och tjänster för vilka den sökande ansöker om skydd. De kan också uppfyllas genom angivande av grundläggande varor eller tjänster som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och de ekonomiska aktörerna att fastställa de berörda varornas och tjänsternas väsentliga objektiva egenskaper och kännetecken.

2) Direktiv 2008/95 och förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att en sökande anger de varor eller tjänster för vilka vederbörande ansöker om skydd genom att använda de allmänna beteckningar som återfinns i klassrubrikerna i den gemensamma klassificeringen av varor och tjänster för vilka ett varumärke är registrerat, förutsatt att ett sådant angivande uppfyller de tillämpliga kraven på klarhet och precision.

3) Meddelande nr 4/03, avseende användningen av klassrubriker i förteckningen över varor och tjänster för ansökan om och registrering av gemenskapsvarumärken, av den 16 juni 2003, från direktören på Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken. mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) – där direktören anger dels att harmoniseringsbyrån inte motsätter sig användning av alltför vaga eller obestämda allmänna beteckningar eller klassrubriker, dels att användning av sådana beteckningar tolkas som anspråk avseende samtliga varor eller tjänster som tillhör den aktuella klassen – säkerställer inte den klarhet och precision som krävs i samband med registrering av ett varumärke, oavsett om det rör sig om ett nationellt varumärke eller ett gemenskapsvarumärke.