



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 19 czerwca 2012 r. *

Znaki towarowe — Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich — Dyrektywa 2008/95/WE — Wskazanie towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego — Wymogi jasności i precyzji — Stosowanie nagłówek klas klasyfikacji nicejskiej dla celów rejestracji znaków towarowych — Dopuszczalność — Zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy

W sprawie C-307/10

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 27 maja 2010 r., przekazany przez High Court of Justice (Queen's Bench Division), które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 czerwca 2010 r., w postępowaniu:

Chartered Institute of Patent Attorneys

przeciwko

Registrar of Trade Marks,

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.C. Bonichot, J. Malenovský i U. Lohmus (sprawozdawca), prezesi izb, M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, T. von Danwitz, A. Arabadjiev i C. Toader, sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,

sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 października 2011 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Chartered Institute of Patent Attorneys przez M. Edenborougha, QC,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez S. Hathaway, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez S. Malynicza, barrister,
- w imieniu rządu czeskiego przez M. Smolka oraz V. Štencela, działających w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania: angielski.

- w imieniu rządu duńskiego przez C. Vanga, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu niemieckiego przez T. Henzego oraz J. Kemper, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Irlandii przez N. Traversa, BL,
- w imieniu rządu francuskiego przez B. Cabouata, G. de Bergues’a oraz S. Meneza, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu austriackiego przez E. Riedla, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu polskiego przez M. Szpunara, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandes, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu słowackiego przez B. Ricziovą, działającą w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu rządu fińskiego przez J. Heliskoskiego, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) przez D. Botisa oraz R. Pethkego, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez F.W. Bulsta oraz J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2011 r.,

wyduje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Chartered Institute of Patent Attorneys (zwanym dalej „ChIPA”) a Registrar of Trade Marks (organem właściwym do spraw rejestracji znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie, zwanym dalej „Registrar”) w przedmiocie udzielenia przez niego odmowy rejestracji oznaczenia słownego „IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego.

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

- 3 Na płaszczyźnie międzynarodowej prawo znaków towarowych regulują przepisy Konwencji o ochronie własności przemysłowej podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwanej dalej „konwencją paryską”). Stronami tej konwencji są wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

- 4 Zgodnie z art. 19 konwencji paryskiej państwa będące jej stronami zastrzegają sobie prawo zawierania oddzielnie między sobą porozumień szczególnych w sprawach ochrony własności przemysłowej.
- 5 Wskazany przepis stał się podstawą do przyjęcia Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w trakcie konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., ostatnio zrewidowanego w dniu 13 maja 1977 r. w Genewie i zmienionego w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, nr I-18200, s. 89, zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”). Zgodnie z art. 1 porozumienia nicejskiego:
- „1) Kraje, do których stosuje się niniejsze porozumienie, tworzą Związek Szczególny i przyjmują wspólną klasyfikację towarów i usług dla celów rejestracji znaków [zwaną dalej »klasyfikacją nicejską«].
- 2) Klasyfikacja [nicejska] składa się z:
- i) wykazu klas wraz z objaśnieniami, zależnie od okoliczności,
- ii) alfabetycznego wykazu towarów i usług [...] ze wskazaniem klas, do których każdy towar lub każda usługa są zaliczone.
- [...]”.
- 6 Artykuł 2 porozumienia nicejskiego, zatytułowany „Skutki prawne i stosowanie klasyfikacji” brzmi następująco:
- „1) Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki klasyfikacji [nicejskiej] są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj Związku Szczególnego. W szczególności klasyfikacja [nicejska] nie wiąże krajów Związku Szczególnego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych.
- 2) Każdy kraj Związku Szczególnego zastrzega sobie prawo stosowania klasyfikacji [nicejskiej] bądź jako systemu głównego, bądź jako systemu pomocniczego.
- 3) Kompetentne urzędy krajów Związku Szczególnego będą zamieszczać w dokumentach urzędowych, dokumentach i publikacjach dotyczących rejestracji znaków numery klas klasyfikacji [nicejskiej], do których należą towary lub usługi, dla jakich znak jest zarejestrowany.
- 4) Fakt, że pewna nazwa znajduje się w wykazie alfabetycznym, w niczym nie narusza praw, jakie mogłyby przysługiwać tej nazwie”.
- 7 Klasyfikacja nicejska jest zarządzana przez międzynarodowe biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Od dnia 1 stycznia 2002 r. wykaz klas tej klasyfikacji obejmuje 34 klasy towarów i 11 klas usług. Każda klasa oznaczona jest za pomocą jednego lub wielu ogólnych określeń, zwanych powszechnie „nagłówkami klas”, które wskazują w sposób ogólny dziedziny, do których należą zasadniczo towary i usługi z tej klasy. Alfabetyczny wykaz towarów i usług zawiera około 12 000 pozycji.
- 8 Zgodnie z przewodnikiem dla użytkownika klasyfikacji nicejskiej, w celu zapewnienia prawidłowego zaszeregowania każdego towaru lub usługi należy sprawdzić, czy dany towar lub dana usługa zostały umieszczone w alfabetycznym wykazie towarów i usług, a także zapoznać się z objaśnieniami dotyczącymi poszczególnych klas. Jeżeli, pomimo posłużenia się wykazem klas, objaśnieniami czy alfabetycznym wykazem towarów i usług nie jest możliwe właściwe zaszeregowanie towaru lub usługi, uwagi ogólne wskazują kryteria, które należy zastosować.

- 9 Według bazy danych WIPO spośród państw członkowskich jedynie Republika Cypryjska i Republika Malty nie są stronami porozumienia nicejskiego; korzystają one jednak z klasyfikacji nicejskiej.
- 10 Co pięć lat klasyfikacja nicejska podlega rewizji przeprowadzanej przez Komitet Ekspertów. Wydanie dziewiąte klasyfikacji, obowiązujące w czasie, gdy miały miejsce okoliczności faktyczne w postępowaniu przed sądem krajowym, zostało od dnia 1 stycznia 2012 r. zastąpione wydaniem dziesiątym.

Prawo Unii

Dyrektywa 2008/95

- 11 Dyrektywa 2008/95 zastąpiła pierwszą dyrektywę Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).
- 12 Zgodnie z motywami 6, 8, 11 i 13 dyrektywy 2008/95:
- „(6) Państwa członkowskie powinny posiadać [...] swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację.
[...]
- [...]
- (8) Osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw [państw członkowskich] wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich. [...]
- [...]
- (11) Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. [...]
- [...]
- (13) Wszystkie państwa członkowskie związane są konwencją paryską [...]. Niezbędne jest, aby przepisy niniejszej dyrektywy były w pełni zgodne z przepisami tej konwencji. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na zobowiązania państw członkowskich wynikające z tej konwencji. [...]”.
- 13 Artykuł 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 2008/95 stanowi:
- „1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
- [...]
- b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
- c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
- [...]

3. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji”.

14 Artykuł 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 stanowi:

„Znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak uznaje się za nieważny, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony”.

Komunikat nr 4/03

15 Komunikat nr 4/03 prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wykorzystywania nagłówków klas w wykazach towarów i usług dla potrzeb wniosków o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. OHIM 9/03, s. 1647), zgodnie z jego pkt I, ma na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie praktyki OHIM „w zakresie stosowania nagłówków klas i skutków tego stosowania w przypadku, w którym zgłoszenie lub rejestracja wspólnotowego znaku towarowego jest przedmiotem ograniczenia lub częściowego zrzeczenia się, lub kiedy wniesiony zostaje sprzeciw lub wniosek o stwierdzenie nieważności rejestracji znaku”.

16 Zgodnie z pkt III akapit drugi komunikatu nr 4/03:

„Zastosowanie ogólnych określeń lub całych nagłówków klas przewidzianych w klasyfikacji nicejskiej stanowi prawidłową specyfikację towarów i usług w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego. Stosowanie tych określeń umożliwia prawidłowe zaszeregowanie i zgrupowanie towarów i usług. OHIM nie sprzeciwia się stosowaniu ogólnych określeń i nagłówków klas z tego powodu, że są zbyt nieprecyzyjne lub nieokreślone, w przeciwieństwie do praktyki niektórych urzędów krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich w stosunku do niektórych nagłówków klas oraz niektórych ogólnych określeń”.

17 Punkt IV akapit pierwszy komunikatu nr 4/03 stanowi:

„34 klasy towarów i 11 klas usług obejmują całość towarów i usług, wskutek czego posłużenie się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka klasy z konkretnej klasy jest wyrazem żądania odnoszącego się do wszystkich towarów lub usług należących do tej klasy”.

Prawo angielskie

18 Dyrektywa 89/104 została transponowana do prawa angielskiego przez Trade Marks Act 1994 (ustawę z 1994 r. o znakach towarowych, zwaną dalej „ustawą z 1994 r.”).

19 Artykuł 32 ust. 2 lit. c) tej ustawy stanowi, że zgłoszenie do rejestracji powinno zawierać w szczególności „wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnosi się o rejestrację”.

20 Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z 1994 r.:

„1. Towary lub usługi klasyfikowane są do celów rejestracji znaków towarowych zgodnie z przewidzianym systemem klasyfikacji.

2. Registrar jest właściwy do wszystkich kwestii dotyczących poszczególnych klas towarów lub usług. Od decyzji Registrar nie przysługuje odwołanie”.

- 21 Uzupełnieniem ustawy z 1994 r. jest Trade Marks Rules (rozporządzenie o znakach towarowych, wydane w 2008 r.), dotyczące praktyki i postępowania przed UK Intellectual Property Office (urzędem Zjednoczonego Królestwa ds. własności intelektualnej). Zgodnie z zasadą 8 ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia wnioskodawca powinien wyszczególnić towary i usługi, w odniesieniu do których występuje o rejestrację krajowego znaku towarowego, w sposób jasno wskazujący na ich charakter.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 22 W dniu 16 października 2009 r. ChIPA, działając w oparciu o art. 32 ustawy z 1994 r. dokonał zgłoszenia oznaczenia „IP TRANSLATOR” jako krajowego znaku towarowego. Dla wskazania usług objętych ww. zgłoszeniem ChIPA posłużył się ogólnymi określeniami nagłówka z klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie „nauczaniem; kształceniem; rozrywką; działalnością sportową i kulturalną”.
- 23 Decyzją z dnia 12 lutego 2010 r. Registrar odrzucił to zgłoszenie w oparciu o przepisy prawa krajowego odpowiadające art. 3 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95. Registrar zinterpretował bowiem omawiane zgłoszenie zgodnie z komunikatem nr 4/03 i uznał, że obejmuje ono nie tylko usługi wskazane przez ChIPA, ale również wszystkie inne usługi należące do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, w tym usługi tłumaczeniowe. W odniesieniu do usług tłumaczeniowych oznaczenie „IP TRANSLATOR” byłoby w jego opinii z jednej strony pozbawione charakteru odróżniającego, z drugiej zaś strony miałoby charakter opisowy. Nie było ponadto dowodów na to, by oznaczenie słowne „IP TRANSLATOR” uzyskało w następstwie jego używania charakter odróżniający w odniesieniu do usług tłumaczeniowych przed dniem jego zgłoszenia do rejestracji. ChIPA nie wystąpił też o wyłączenie tego rodzaju usług ze specyfikacji jego zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego.
- 24 W dniu 25 lutego 2010 r. ChIPA wniósł do sądu krajowego odwołanie od tej decyzji, podnosząc, że jego zgłoszenie do rejestracji nie wskazywało i nie obejmowało zatem usług tłumaczeniowych należących do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej. Z tego względu zarzuty wobec rejestracji wskazane przez Registrar były błędne, zaś jego zgłoszenie do rejestracji niesłusznie odrzucone.
- 25 Według sądu krajowego jest bezsporne, iż usługi tłumaczeniowe nie są zazwyczaj uznawane za podkategorie usług „nauczania”, „kształcenia”, „rozrywki”, „działalności sportowej” lub „działalności kulturalnej”.
- 26 Z postanowienia odsyłającego wynika ponadto, że oprócz wykazu alfabetycznego obejmującego 167 pozycji, w których wyszczególnione zostały usługi należące do klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, prowadzona przez Registrar dla potrzeb stosowania ustawy z 1994 r. baza danych zawiera ponad 2000 pozycji, w których wyszczególnione zostały usługi należące do klasy 41, zaś baza danych Euroace prowadzona przez OHIM dla potrzeb stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) obejmuje ich ponad 3000.
- 27 Sąd krajowy zaznacza, że gdyby stanowisko zajęte przez Registrar było słuszne, to wszystkie te pozycje, w tym również usługi tłumaczeniowe, byłyby objęte dokonaniem przez ChIPA zgłoszeniem do rejestracji. W takim przypadku zgłoszenie to obejmowałoby również towary lub usługi, które nie są w nim wymienione, ani w żadnej wynikającej z niego rejestracji. W jego opinii taka wykładnia jest nie do pogodzenia z wymogiem, by towary i usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji znaku towarowego były wskazane w sposób jasny i precyzyjny.
- 28 Sąd krajowy powołuje się również na badanie przeprowadzone w 2008 r. przez Association of European Trade Mark Owners (Marques) (stowarzyszenie europejskich właścicieli znaków towarowych „Marques”), które wykazało, że praktyka urzędowa jest zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich, gdyż niektóre spośród właściwych organów stosują rozwiązania interpretacyjne przewidziane w komunikacie nr 4/03, podczas gdy inne odmawiają stosowania takich rozwiązań.

29 W tych okolicznościach The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„Biorąc pod uwagę przepisy dyrektywy 2008/95 [...]:

- 1) Czy niezbędne jest, by poszczególne towary lub usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego zostały wskazane w sposób wyraźny i dokładny [jasny i precyzyjny], a jeśli tak, to w jakim stopniu?
- 2) Czy można posługiwać się ogólnymi określeniami zaczerpniętymi z nagłówek klas [...] [klasyfikacji nicejskiej] [...] dla potrzeb wskazywania poszczególnych towarów lub usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego?
- 3) Czy wykładnia tego rodzaju ogólnych określeń zaczerpniętych z nagłówek klas wskazanej [...] [klasyfikacji] [...] powinna być oparta [...] na zaleceniach komunikatu nr 4/03 [...]?”.

W przedmiocie dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

- 30 OHIM utrzymuje w swoich uwagach pisemnych, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy uznać za niedopuszczalny, ze względu na jego sztuczny charakter, który sprawia, że odpowiedź Trybunału na pytania prejudycjalne jest pozbawiona istotnego znaczenia w kontekście rozwiązania sporu przed sądem krajowym. Komisja Europejska wyraża również wątpliwości co do rzeczywistej potrzeby rozpatrywanej rejestracji.
- 31 W tym względzie należy przypomnieć, że w świetle utrwalonego orzecznictwa procedura przewidziana w art. 267 TFUE jest instrumentem współpracy między Trybunałem i sądami krajowymi, dzięki któremu Trybunał dostarcza sądom krajowym elementów wykładni prawa Unii, które są im niezbędne dla rozstrzygnięcia przedstawionych przed nimi sporów (zob. zwłaszcza wyroki: z dnia 16 lipca 1992 r. w sprawie C-83/91 Meilicke, Rec. s. I-4871, pkt 22; z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie C-445/06 Danske Slagterier, Zb.Orz. s. I-2119, pkt 65).
- 32 W kontekście tej współpracy pytania dotyczące prawa Unii korzystają z domniemania istotnego znaczenia dla sprawy. Odrzucenie przez Trybunał wniosku sądu krajowego jest możliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wnioskowano, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione (zob. zwłaszcza wyroki: z dnia 16 października 2003 r. w sprawie C-421/01 Traunfellner, Rec. s. I-11941, pkt 37; z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych C-94/04 i C-202/04 Cipolla i in., Zb.Orz. s. I-11421, pkt 25; a także z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawach połączonych C-570/07 i C-571/07 Blanco Pérez i Chao Gómez, Zb.Orz. s. I-4629, pkt 36).
- 33 W niniejszej sprawie nie mamy jednak do czynienia z takim przypadkiem. Nie kwestionuje się bowiem tego, że zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego zostało faktycznie dokonane i że Registrar je odrzucił, nawet jeżeli odszedł on przy tym od swojej zwyczajowej praktyki. W dodatku wykładnia prawa Unii, o którą wnosi sąd krajowy, odpowiada rzeczywiście obiektywnej potrzebie nierozłącznie związanej z rozstrzygnięciem zawisłego przed nim sporu (zob. podobnie wyrok z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie C-144/04 Mangold, Zb.Orz. s. I-9981, pkt 38).
- 34 Z powyższego wynika, że niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym należy uznać za dopuszczalny.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 35 Zadając trzy pytania, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że wymaga ona, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ich ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskazywane z pewnym stopniem jasności i precyzyjności. W przypadku odpowiedzi twierdzącej sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy biorąc pod uwagę ww. wymogi jasności i precyzyjności, wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, by zgłaszający krajowy znak towarowy wskazywał omawiane towary i usługi, posługując się ogólnymi określeniami nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, oraz by użycie wszystkich ogólnych określeń nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej było uznane za wyraz żądania odnoszącego się do wszystkich towarów lub usług należących do tej konkretnej klasy.
- 36 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że celem ochrony przyznanej przez znak towarowy, jak na to wskazuje motyw 11 dyrektywy 2008/95, jest zwłaszcza zapewnienie mu funkcji wskazania pochodzenia, a mianowicie zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi tożsamości pochodzenia towaru lub usługi, oznaczonych tym znakiem, co umożliwia mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 Sieckmann, Rec. s. I-11737, pkt 34, 35; a także z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, Zb.Orz. s. I-4893, pkt 45).
- 37 Wynika z tego, iż o rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego powinno zawsze wnosić się w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Jeżeli zaś wskazane w zgłoszeniu do rejestracji przedstawienie graficzne oznaczenia służy zdefiniowaniu dokładnego przedmiotu ochrony przyznanej przez znak towarowy (zob. ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 48), to wówczas zakres tej ochrony wyznacza charakter oraz liczba towarów i usług, które można wskazać w tym zgłoszeniu.
- W przedmiocie wymogów jasności i precyzyjności w odniesieniu do wskazania towarów i usług*
- 38 Tytułem wstępu należy stwierdzić, iż żaden przepis dyrektywy 2008/95 nie reguluje bezpośrednio kwestii wskazania objętych zgłoszeniem towarów i usług.
- 39 To stwierdzenie nie wystarcza jednak do tego, aby dojść do wniosku, że określenie towarów i usług w celu rejestracji krajowego znaku towarowego jest kwestią, która nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 2008/95.
- 40 O ile bowiem z motywu 6 dyrektywy 2008/95 wynika z pewnością, że państwa członkowskie posiadają pełną swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących w szczególności rejestracji znaków towarowych (zob. podobnie wyroki: z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, Zb.Orz. s. I-5873, pkt 30; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, Zb.Orz. s. I-4673, pkt 26), o tyle nie zmienia to faktu, iż Trybunał orzekł już wcześniej, że określenie charakteru i zakresu towarów i usług, które mogą być chronione zarejestrowanym znakiem towarowym, nie wynika z przepisów dotyczących procedury rejestracji, lecz z materialnych przesłanek uzyskania prawa przyznanego przez znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, pkt 31).
- 41 W tym względzie motyw 8 dyrektywy 2008/95 podkreśla, że osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich zakłada, by uzyskanie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego było co do zasady poddane, we wszystkich państwach członkowskich, takim samym warunkom (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Sieckmann, pkt 36; wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I-1619, pkt 122; z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C-482/09 r. Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I-8701, pkt 31).

- 42 W odniesieniu do wymogu jasności i precyzyjności dla wskazania towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego należy stwierdzić, że stosowanie niektórych przepisów dyrektywy 2008/95 zależy w dużym stopniu od kwestii, czy towary i usługi objęte zarejestrowanym znakiem towarowym zostały wskazane w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny.
- 43 W szczególności kwestia, czy znak towarowy jest objęty zakresem podstaw odmowy rejestracji czy stwierdzenia nieważności rejestracji znaków zarejestrowanych, o których mowa w art. 3 dyrektywy 2008/95, musi być oceniana *in concreto* w odniesieniu do towarów i usług, o rejestrację których wniesiono (zob. ww. wyrok w sprawie *Koninklijke KPN Nederland*, pkt 33; wyrok z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie *C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy*, Zb.Orz. s. I-1455, pkt 31).
- 44 Podobnie dodatkowe podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji dotyczące kolizji z prawami wcześniejszymi, przewidziane w art. 4 ust. 1 omawianej dyrektywy zakładają identyczność lub podobieństwo towarów lub usług oznaczonych dwoma kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
- 45 Ponadto Trybunał orzekł już wcześniej, że o ile nie jest konieczne szczegółowe wskazanie usługi lub usług, dla których wnioskowana jest rejestracja, ponieważ do ich wskazania wystarczające jest użycie ogólnych sformułowań, o tyle należy wymagać od wnioskodawcy, by określił towary lub typy towarów, których dotyczą te usługi, na przykład za pomocą bardziej szczegółowych wskazówek. Tego typu szczegóły ułatwią bowiem zastosowanie wskazanych w poprzednich punktach artykułów dyrektywy 2008/95, nie ograniczając przy tym w znacznym stopniu ochrony przyznanej znakowi towarowemu (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, pkt 49–51).
- 46 W tym kontekście należy przypomnieć, że zarejestrowanie znaku towarowego w rejestrze publicznym ma zapewnić dostęp do znaku właściwym organom władzy, jak i odbiorcom, a w szczególności podmiotom gospodarczym (ww. wyrok w sprawie *Sieckmann*, pkt 49; wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie *C-49/02 Heidelberger Bauchemie*, Zb.Orz. s. I-6129, pkt 28).
- 47 Z jednej strony właściwe organy władzy muszą znać w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny towary i usługi objęte znakiem towarowym, aby móc wykonywać swoje obowiązki związane z uprzednim badaniem zgłoszeń do rejestracji, jak również z publikacją i prowadzeniem stosownego i dokładnego rejestru znaków towarowych (zob. analogicznie ww. wyroki: w sprawie *Sieckmann*, pkt 50; w sprawie *Heidelberger Bauchemie*, pkt 29).
- 48 Z drugiej zaś strony również podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość jasnego i precyzyjnego sprawdzenia wpisów dokonanych w rejestrze, a także wniosków złożonych przez aktualnych lub potencjalnych konkurentów, zyskując w ten sposób dostęp do odpowiednich informacji na temat praw osób trzecich (ww. wyroki: w sprawie *Sieckmann*, pkt 51; w sprawie *Heidelberger Bauchemie*, pkt 30).
- 49 W konsekwencji dyrektywa 2008/95 wymaga, by towary lub usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, określenie zakresu wnioskowanej ochrony.

W przedmiocie stosowania ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej

- 50 Należy zaznaczyć, że dyrektywa 2008/95 nie zawiera żadnego odwołania do klasyfikacji nicejskiej i tym samym nie zobowiązuje państw członkowskich ani też nie zakazuje im jej stosowania dla potrzeb rejestracji krajowych znaków towarowych.
- 51 Obowiązek stosowania tego narzędzia wynika jednak z art. 2 ust. 3 porozumienia nicejskiego, który stanowi, że kompetentne urzędy krajów Związku Szczególnego, co oznacza prawie wszystkie państwa członkowskie, będą zamieszczać w urzędowych dokumentach i publikacjach dotyczących rejestracji znaków numery klas klasyfikacji nicejskiej, do których należą towary lub usługi, dla jakich znak jest zarejestrowany.

- 52 Mając na względzie, że porozumienie nicejskie zostało przyjęte na podstawie art. 19 konwencji paryskiej i że celem dyrektywy 2008/95, zgodnie z brzmieniem jej motywu 13, nie jest wpływanie na zobowiązania państw członkowskich wynikające z tej konwencji, należy stwierdzić, że dyrektywa ta nie stoi na przeszkodzie temu, by właściwe krajowe organy władzy wymagały lub wyrażały zgodę na to, by zgłaszający krajowy znak towarowy wskazywał towary lub usługi, w odniesieniu do których domaga się on ochrony przyznanej przez znak towarowy, posługując się klasyfikacją nicejską.
- 53 Niemniej jednak, aby zapewnić skuteczność (effet utile) dyrektywy 2008/95 oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu rejestracji znaków towarowych, tego typu wskazanie musi spełniać wymogi jasności i precyzji wskazane w tej dyrektywie, jak zostało to stwierdzone w pkt 49 niniejszego wyroku.
- 54 W tym względzie należy zauważyć, że niektóre ogólne określenia nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej są, same w sobie, wystarczająco jasne i precyzyjne, by umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy, podczas gdy inne nie spełniają tego wymogu, gdyż są zbyt ogólne i odnoszą się do towarów i usług na tyle różnorodnych, iż nie są zgodne z funkcją znaku towarowego, jaką jest wskazanie pochodzenia.
- 55 Do właściwych organów władzy należy zatem ocena każdego indywidualnego przypadku, w zależności od towarów i usług, w odniesieniu do których zgłaszający wnioskuje o ochronę przyznaną przez znak towarowy, w celu ustalenia, czy te określenia odpowiadają postawionym im wymogom jasności i precyzji.
- 56 W konsekwencji dyrektywa 2008/95 nie stoi na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony znakiem towarowym, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne, aby umożliwić właściwym krajowym organom władzy i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

W przedmiocie zakresu ochrony wynikającej z używania wszystkich ogólnych określeń nagłówka konkretnej klasy

- 57 Należy przypomnieć, że Trybunał już wcześniej stwierdził, że dopuszczalne jest zgłoszenie rejestracji znaku towarowego w odniesieniu albo do wszystkich towarów lub usług ujętych w danej klasie klasyfikacji nicejskiej lub w odniesieniu wyłącznie do niektórych z tych towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 112).
- 58 Z postanowienia odsyłającego, a także z uwag przedstawionych Trybunałowi wynika, że istnieją obecnie dwa podejścia w odniesieniu do stosowania ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie podejście odpowiadające temu wynikającemu z komunikatu nr 4/03, według którego stosowanie wszystkich ogólnych określeń nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej jest uznane za wyraz żądania odnoszącego się do wszystkich towarów i usług ujętych w konkretnej klasie oraz drugie dosłowne podejście zmierzające do przyznania pojęciom użytym w tych określeniach ich naturalnego i zwyczajowego znaczenia.
- 59 W tym względzie większość stron obecnych na rozprawie podnosiła, odpowiadając na pytanie Trybunału, że równoległe istnienie tych dwóch podejść może oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony znaków towarowych w Unii Europejskiej. Podkreślano w szczególności, że te dwa podejścia mogą doprowadzić do rozbieżności w zakresie ochrony wynikającej z krajowego znaku towarowego, jeśli jest on zarejestrowany w kilku państwach członkowskich, a także w zakresie ochrony tego samego znaku towarowego, jeśli jest on zarejestrowany również jako wspólnotowy znak towarowy. Taka rozbieżność mogłaby między innymi wpłynąć na wynik powództwa o naruszenie prawa do znaku, które mogłoby być bardziej skuteczne w państwach członkowskich opierających się na podejściu wskazanym w komunikacie nr 4/03.

- 60 Ponadto sytuacja, w której zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy zależy od podejścia interpretacyjnego przyjętego przez właściwy organ władzy, nie zaś od rzeczywistego zamiaru zgłaszającego, zagraża podważeniem pewności prawa zarówno w odniesieniu do zgłaszającego, jak i do innych podmiotów gospodarczych.
- 61 Dlatego też, aby spełnić przywołane wcześniej wymogi jasności i precyzyjności – zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do tej klasy dotyczy to zgłoszenie.
- 62 Zgłoszenie do rejestracji, które nie pozwala ustalić, czy poprzez stosowanie nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej zgłaszający ma na myśli całość czy jedynie część towarów należących do tej klasy, nie może być uznane za wystarczająco jasne i precyzyjne.
- 63 Zatem w postępowaniu przed sądem krajowym do sądu krajowego należy ustalenie, czy ChIPA, w momencie kiedy posłużył się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka z klasy 41 klasyfikacji nicejskiej, sprecyzował w swoim zgłoszeniu, że dotyczy ono całości usług należących do tej klasy, a w szczególności że jego zgłoszenie obejmowało usługi tłumaczeniowe.
- 64 Na postawione pytania należy zatem odpowiedzieć, że:
- wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że wymaga ona, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ich ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy;
 - wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony wynikającej ze znaku towarowego, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne;
 - zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.

W przedmiocie kosztów

- 65 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (wielka izba) orzeka, co następuje:

Wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że wymaga ona, by towary i usługi, w odniesieniu do których wnosi się o ich ochronę wynikającą ze znaku towarowego, były wskazane przez zgłaszającego w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom władzy i podmiotom gospodarczym, na tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy.

Wykładni dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie używaniu ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji – o której mowa w art. 1 porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w trakcie konferencji dyplomatycznej w Nicei w dniu 15 czerwca 1957 r., ostatnio zrewidowanego w dniu 13 maja 1977 r. w Genewie i zmienionego w dniu 28 września 1979 r. – w celu wskazania towarów i usług, w odniesieniu do których żąda się ochrony wynikającej ze znaku towarowego, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.

Zgłaszający krajowy znak towarowy, który posługuje się wszystkimi ogólnymi określeniami nagłówka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o ochronę wynikającą ze znaku towarowego – musi sprecyzować, czy jego zgłoszenie do rejestracji obejmuje całość towarów lub usług ujętych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektóre z tych towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy jedynie niektórych z omawianych towarów lub usług, zgłaszający jest zobowiązany do sprecyzowania, których towarów lub usług należących do omawianej klasy dotyczy to zgłoszenie.

Podpisy