DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

15. februar 2007 *

I sag C-239/05,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af hof van beroep te Brussel (Belgien) ved afgørelse af 30. maj 2005, indgået til Domstolen den 3. juni 2005, i sagen:

BVBA Management, Training en Consultancy

mod

Benelux-Merkenbureau,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne R. Schintgen, P. Kūris (refererende dommer), G. Arestis og L. Bay Larsen,

* Processprog: nederlandsk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: R. Grass,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Benelux-Merkenbureau ved advocaten L. de Gryse og B. Dauwe

— den tyske regering ved M. Lumma, som befuldmægtiget

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N. Rasmussen og H. van Vliet, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 6. juli 2006,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Denne anmodning er fremsat i en sag mellem BVBA Management, Training en Consultancy (herefter »MT & C«) og Benelux-Merkenbureau (Benelux-varemærkemyndigheden, herefter »BVM«) vedrørende BVM's afslag på at registrere det af MT & C ansøgte ordmærke »The Kitchen Company« som varemærke for forskellige varer og tjenesteydelser.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Ifølge første betragtning til direktivet har det til formål at tilnærme medlemsstaternes varemærkelovgivninger indbyrdes med henblik på at fjerne de eksisterende forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

4 Som det fremgår af tredje betragtning til direktivet, har det imidlertid ikke til formål at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker og er begrænset til at tilnærme de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

5 I femte betragtning til direktivet understreges det, at medlemsstaterne fuldt ud bevarer deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering af varemærker, og at det bl.a. tilkommer dem at fastsætte procedurerne for registrering.

6 I syvende betragtning til direktivet er det præciseret, at virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater, og at registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve varemærket, f.eks. at varemærket mangler det fornødne særpræg, skal angives på udtømmende vis.

7 Direktivets artikel 3, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, bestemmer:

»1. Følgende [...] varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.

[...]«

8 Direktivets artikel 13, der har overskriften »Delvise registreringshindringer samt fortabelses- og ugyldighedsgrunde«, har følgende ordlyd:

»Såfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er anmeldt eller registreret, er hindringer for registrering af varemærket eller grunde til dets fortabelse eller ugyldighed, skal varemærket kun udelukkes fra registrering eller fortabes eller erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

De nationale bestemmelser

9 Benelux-landenes fælles lov om varemærker blev med virkning fra den 1. januar 1996 ændret ved protokol af 2. december 1992 vedrørende ændring af denne lov (*Moniteur belge* af 12.3.1996, s. 5317, herefter »Benelux-loven«) med henblik på direktivets gennemførelse i de tre Benelux-medlemsstaters retsorden.

10 Benelux-lovens artikel 1 bestemmer:

»Som individuelle varemærker anses betegnelser, tegninger, aftryk, prægninger, bogstaver, tal, vare- eller emballageformer og alle andre tegn, der tjener til at adskille en virksomheds varer.

[...]«

11 Benelux-lovens artikel 6a bestemmer:

»1. Benelux-varemærkemyndigheden afslår registrering af en ansøgning, når den finder, at

a) det ansøgte tegn ikke udgør et varemærke i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 1, navnlig på grund af manglende fornødent særpræg i henhold til Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2

[...]

2. Afslag på registrering skal vedrøre tegnet, som varemærket består af, i sin helhed. Afslaget kan begrænse sig til en eller flere varer, som varemærket er bestemt for.

3. Benelux-varemærkemyndigheden meddeler omgående ansøgeren skriftligt, at registreringen helt eller delvist afslås, idet den anfører begrundelsen herfor og giver ansøgeren mulighed for at svare herpå inden for en frist, der fastsættes i gennemførelsesbestemmelserne.

4. Såfremt Benelux-varemærkemyndighedens indvendinger mod registreringen ikke er blevet tilbagevist inden for den fastsatte frist, afslås den ansøgte registrering helt eller delvist. Benelux-varemærkemyndigheden meddeler omgående ansøgeren dette skriftligt, idet den anfører begrundelsen for afslaget og oplyser om muligheden for at klage over denne afgørelse, som omhandlet i artikel 6b.

[...]«

12 Benelux-lovens artikel 6b har følgende ordlyd:

»Ansøgeren kan inden for en frist på to måneder fra den meddelelse, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 4, anlægge sag ved Cour d'appel de Bruxelles, Gerechtshof te 's-Gravenhage eller Cour d'appel de Luxembourg med påstand om, at der skal ske registrering af ansøgningen [...]«

13 Endelig følger BVM ved proceduren for registrering af varemærker for varer eller tjenesteydelser klassificeringen heraf i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nice-arrangementet«), som er tiltrådt af de tre Benelux-stater.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14 Den 7. april 2000 indgav sagsøgeren i hovedsagen, MT & C, en ansøgning til BVM om registrering som varemærke af ordmærket »The Kitchen Company« for visse varer i klasse 11, 20 og 21 og visse tjenesteydelser i klasse 37 og 42 i Nice-arrangementet.

15 De varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket ansøgtes beskyttet, var angivet for hver af de omhandlede klasser. Med hensyn til klasse 21 vedrørte ansøgningen køkkenredskaber samt bord- og køkkenservice i glas, porcelæn, ikke-ædle metaller, kunststoffer og fajance.

16 BVM meddelte den 24. april 2001 foreløbigt afslag og den 25. februar 2002 endeligt afslag på at registrere ordmærket »The Kitchen Company«, fordi det manglede fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Benelux-lovens artikel 6a, stk. 1, litra a).

17 Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at BVM ikke formulerede en særskilt konklusion vedrørende hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, for hvilke der var ansøgt beskyttelse, men blot fastslog, at det ansøgte tegn manglede ethvert fornødent særpræg i forhold til den ansøgte beskyttelse som helhed.

18 MT & C anlagde sag ved hof van beroep te Brussel (Cour d'appel de Bruxelles, appelretten i Bruxelles) med påstand om, at den anfægtede afgørelse blev annulleret, og at BVM blev pålagt at registrere varemærket principalt for alle de ansøgte klasser og subsidiært for de klasser, for hvilke den forelæggende ret fandt, at det ansøgte varemærke havde fornødent særpræg.

19 Hof van beroep te Brussel stadfæstede BVM's afgørelse om, at ordmærket »The Kitchen Company« manglede ethvert fornødent særpræg i forhold til alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, bortset fra visse varer i klasse 21.

20 I denne henseende anførte hof van beroep te Brussel, at varemærket blandt de varer, der var omfattet af denne klasse, kun havde en beskrivende karakter i forhold til køkkenredskaber under hensyn til deres art og formål. Med hensyn til de øvrige varer var den forelæggende ret af den opfattelse, at ordsammensætningen »The Kitchen Company« ikke ville vække nogen umiddelbare sproglige associationer til varernes formål i den tilsigtede forbrugers bevidsthed. I modsætning til, hvad BVM lagde til grund, konkluderede retten derfor, at varemærket, da det ikke var beskrivende, og eftersom ingen andre registreringshindringer var blevet fastslået af BVM eller var blevet påberåbt for denne myndighed, havde fornødent særpræg for disse varer.

21 Under henvisning til dom afsagt den 15. december 2003 af Benelux-domstolen, BVM mod Vlaamse Toeristenbond (sag A 2002/2), gjorde BVM imidlertid gældende for den forelæggende ret, at sidstnævnte ikke måtte behandle MT & C's subsidiære påstand, da selskabet hverken i dets oprindelige ansøgning eller i dets klage til BVM havde ansøgt om en registrering, der var begrænset til bestemte varer, og at den forelæggende ret ikke måtte realitetsbehandle påstande, der gik ud over rammerne for BVM's afgørelse eller ikke havde været nedlagt for myndigheden.

22 Hof van beroep te Brussel er bl.a. af den opfattelse, at det følger af Domstolens dom af 12. februar 2004, Koninklijke KPN Nederland (sag C-363/99, Sml. I, s. 1619), at den kompetente myndighed skal behandle varemærkeansøgningen for hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om beskyttelse, og at denne myndighed kan nå til forskellige resultater, alt afhængig af de undersøgte varer eller tjenesteydelser. Den forelæggende ret anførte, at det burde være en logisk følge heraf, at den pågældende myndighed i et sådant tilfælde skal oplyse om disse resultater i den foreløbige og i givet fald i den endelige afgørelse om afslag på registrering.

23 Den forelæggende ret anførte desuden, at det ikke er udelukket, at de relevante faktiske forhold og omstændigheder ændrer sig mellem det tidspunkt, hvor den kompetente myndighed træffer sin afgørelse, og det tidspunkt, hvor retten træffer afgørelse i den sag, der er anlagt til prøvelse heraf.

24 Hof van beroep te Brussel er imidlertid af den opfattelse, at inden for lovgivningsmæssige rammer som dem, der er fastsat ved Benelux-lovens artikel 6a og 6b, kan en praksis, der for den kompetente myndighed består i — som det var tilfældet i hovedsagen — at træffe afgørelse om, at det ansøgte tegn savner ethvert fornødent særpræg for hele den ansøgte beskyttelse uden at formulere særskilte konklusioner vedrørende hver enkelt vare og tjenesteydelse, medføre, at den ret, der forelægges et søgsmål til prøvelse af en sådan afgørelse, er afskåret fra at tage hensyn til alle de relevante faktiske forhold og omstændigheder. Den omstændighed, at én af de varer, der er nævnt i registreringsansøgningen, i modsætning til de øvrige varer ikke er omfattet af en registreringshindring, kan således udgøre en relevant faktisk omstændighed ved bedømmelsen af denne ansøgning. Hvis der ikke foreligger en endelig konklusion omkring hver vare eller tjenesteydelse individuelt, kan den pågældende ret imidlertid ikke fuldt ud udøve sin prøvelsesret, når det følger af national lovgivning, at retten kun kan tage stilling til sagen, således som denne har foreligget for den kompetente myndighed, og i det omfang sagens spørgsmål er behandlet i myndighedens afgørelse.

25 Hof van beroep te Brussel har derfor besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal varemærkemyndigheden ved sin undersøgelse af alle relevante faktiske forhold og omstændigheder vedrørende en absolut registreringshindring — både i den foreløbige og den endelige afgørelse i forhold til ansøgningen [om registrering af et varemærke] — særskilt meddele resultatet for hver enkelt vare og tjenesteydelse, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse?

2) Kan de relevante faktiske forhold og omstændigheder, som retten i tilfælde af et søgsmål til prøvelse af varemærkemyndighedens afgørelse skal tage i betragtning, være forskellige fra dem, varemærkemyndigheden inddrog, som følge af den tid, der er hengået mellem de to afgørelser, eller påhviler det retten kun at tage hensyn til de faktiske forhold og omstændigheder, som forelå, da varemærkemyndigheden traf afgørelse?

3) Udelukker den af Domstolen anlagte fortolkning i dommen [i sagen Koninklijke KPN Nederland], at de nationale bestemmelser, der regulerer [nævnte rets] kompetence, fortolkes således, at [retten] er afskåret fra at tage hensyn til ændrede relevante faktiske forhold og omstændigheder eller fra at træffe afgørelse vedrørende varemærkets fornødne særpræg i forhold til hver vare og tjenesteydelse [for sig selv]?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

26 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktivet skal fortolkes således, at når den kompetente myndighed giver afslag på at registrere et varemærke, skal den i sin afgørelse særskilt angive det resultat, den er nået til, for hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, uanset hvordan denne ansøgning er formuleret.

Indlæg for Domstolen

27 Ifølge BVM er den omstændighed, at tilstedeværelsen af en registreringshindring skal bedømmes i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, ikke altid ensbetydende med, at begrundelsen for, hvorvidt der kan eller ikke kan ske registrering, skal angives særskilt for hver enkelt vare eller tjenesteydelse, der er nævnt i ansøgningen.

28 Den tyske regering har derimod gjort gældende, at den kompetente myndighed i sin afgørelse i princippet skal angive det særskilte resultat, som myndigheden nåede til, for hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt beskyttet. Den pågældende myndighed vil dog kunne undlade at angive dette resultat for hver af de nævnte varer og tjenesteydelser for sig selv, i det omfang det er muligt at inddele visse af dem i kategorier, inden for hvilke spørgsmålet om, hvorvidt tegnet er egnet til at blive beskyttet, skal bedømmes på samme måde.

29 Ifølge Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber skal den kompetente myndighed begrunde sin afgørelse om afslag på registrering af et varemærke i forhold til alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering. Myndigheden vil dog kunne begrænse sig til at anføre en generel begrundelse, hvis den er af den opfattelse, at denne begrundelse gælder alle de omhandlede varer og tjenesteydelser.

Domstolens bemærkninger

30 Indledningsvis bemærkes, at der ved registreringsansøgningen skal foretages en tilbundsgående og fuldstændig prøvelse af registreringshindringerne, der navnlig er opregnet i direktivets artikel 3, for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker (Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 123 og den deri nævnte retspraksis).

31 I øvrigt har Domstolen fastslået, at eftersom der altid ansøges om registrering af et varemærke i relation til varer eller tjenesteydelser, der er nævnt i ansøgningen om registrering, skal bedømmelsen af spørgsmålet, om varemærket er omfattet af en af registreringshindringerne i direktivets artikel 3, foretages konkret i forhold til disse varer eller tjenesteydelser (Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 33).

32 Domstolen har tillige fastslået, at når der ansøges om registrering af et varemærke for diverse varer eller tjenesteydelser, skal den kompetente myndighed kontrollere, at varemærket ikke er omfattet af nogen af registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser og kan nå til forskellige resultater, alt afhængig af de undersøgte varer eller tjenesteydelser (Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 73).

33 Desuden bestemmes det i direktivets artikel 13, at såfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er anmeldt, er hindringer for registrering af varemærket, skal varemærket kun udelukkes fra registrering for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.

34 Det følger heraf dels, at prøvelsen af registreringshindringerne i direktivets artikel 3 skal være rettet mod hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er søgt registreret, dels at den afgørelse, hvorved den kompetente myndighed giver afslag på registrering af et varemærke, i princippet skal begrundes i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser.

35 Det forholder sig på samme måde, når den ansøgning, der er indgivet til den kompetente myndighed for en helhed af varer og tjenesteydelser, ikke subsidiært vedrører registreringen af det pågældende varemærke for bestemte klasser af varer eller tjenesteydelser eller for varer og tjenesteydelser, der betragtes særskilt.

36 Denne forpligtelse for den kompetente myndighed til at begrunde afslaget på registrering af et varemærke i forhold til hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt, følger ligeledes af det væsentlige krav om, at alle afgørelser, hvorved en national myndighed afslår en rettighed, der er anerkendt i fællesskabsretten, kan undergives en domstolskontrol, der skal sikre en effektiv beskyttelse af denne rettighed, og som derfor skal omfatte spørgsmålet, om begrundelsen er lovlig (jf. i denne retning dom af 15.10.1987, sag 222/86, Heylens m.fl., Sml. s. 4097, præmis 14 og 15).

37 Såfremt den samme registreringshindring gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, kan den kompetente myndighed dog begrænse sig til at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

38 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at direktivet skal fortolkes således, at når den kompetente myndighed giver afslag på at registrere et varemærke, skal den i sin afgørelse angive det resultat, den er nået til, for hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, uanset hvordan denne ansøgning er formuleret. Såfremt den samme registreringshindring gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, kan den kompetente myndighed dog begrænse sig til at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

Det tredje spørgsmåls andet led

39 Med det tredje spørgsmåls andet led, der dernæst skal behandles, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktivet skal fortolkes således, at det er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter den ret, der er forelagt et søgsmål

til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, er afskåret fra at træffe afgørelse vedrørende varemærkets fornødne særpræg i forhold til hver enkelt vare og tjenesteydelse isoleret betragtet.

Indlæg for Domstolen

40 BVM har gjort gældende, at spørgsmålet, i det omfang det vedrører rettens kompetence til at træffe afgørelse om varemærkets fornødne særpræg »i forhold til hver vare og tjenesteydelse [for sig selv]«, er sammenfaldende med det første spørgsmål og bør besvares på samme måde. I øvrigt savner det tredje spørgsmåls andet led grundlag i de faktiske omstændigheder, i det omfang det hermed antydes, at der er en mulig uoverensstemmelse mellem Koninklijke KPN Nederland-dommen og fortolkningen af »nationale bestemmelser, der regulerer rettens kompetence [i tilfælde af et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den nationale myndighed]«. Det fremgår således af nævnte dom, at grænserne for de nationale retters beføjelser er fastlagt ved de nationale retsregler.

41 Den tyske regering har derimod gjort gældende, at nationale bestemmelser ikke må begrænse domstolskontrollen med hensyn til bedømmelsen af varemærkets fornødne særpræg, der foretages særskilt for den enkelte vare eller tjenesteydelse. Direktivet, således som det er fortolket i Koninklijke KPN Nederland-dommen, giver på dette punkt de kompetente myndigheder bindende retningslinjer for deres afgørelser. Ifølge den tyske regering kan og skal de domstole, som i henhold til de nationale bestemmelser kun kan prøve disse afgørelsers lovlighed, også træffe afgørelse i forhold til varerne og tjenesteydelserne, dvs. særskilt for hver enkelt klasse. Den tyske regering har imidlertid tilføjet, at den kompetente myndighed kan undlade at angive en særskilt konklusion for hver enkelt vare og tjenesteydelse, i det omfang det er muligt at angive en sammenfattende konklusion for de varer og tjenesteydelser, i forbindelse med hvilke spørgsmålet om, hvorvidt tegnet er egnet til at blive beskyttet, skal bedømmes på samme måde.

42 Ifølge Kommissionen er direktivet ikke til hinder for, at nationale bestemmelser, der regulerer den rets kompetence, som er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, fortolkes således, at retten er afskåret fra at give den pågældende myndighed pålæg om at registrere varemærket for en del af varerne eller tjenesteydelserne, hvis varemærkeansøgeren ikke har indgivet en subsidiær ansøgning om registrering for de varer og tjenesteydelser, i forbindelse med hvilke myndigheden ikke fastslår en registreringshindring. Kommissionen er af den opfattelse, at Benelux-loven opfylder kravene i direktivet og navnlig i dets artikel 3 og 13, som giver medlemsstaterne stor frihed til at udarbejde nationale procedurer på varemærkeområdet.

Domstolens bemærkninger

43 Indledningsvis bemærkes, at direktivet, som det fremgår af tredje betragtning hertil, ikke foretager en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men er begrænset til at tilnærme de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

44 Desuden følger det af femte betragtning til direktivet, at det giver medlemsstaterne fuld frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende bl.a. registrering af varemærker, navnlig med hensyn til at fastsætte procedurerne for registrering.

45 Det følger af fast retspraksis, at når der ikke er udstedt fællesskabsbestemmelser vedrørende et bestemt emne inden for et område, der er underlagt fællesskabsretten, tilkommer det hver enkelt medlemsstat i sin interne retsorden at fastsætte de processuelle regler for sagsanlæg til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, som

fællesskabsretten medfører for borgerne, og disse regler må ikke være mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende søgsmål på grundlag af national ret (ækvivalensprincippet), og de må heller ikke i praksis gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at udøve de rettigheder, der tillægges i henhold til Fællesskabets retsorden (effektivitetsprincippet) (jf. i denne retning dom af 6.12.2001, sag C-472/99, Clean Car Autoservice, Sml. I, s. 9687, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis).

46 Når der er tale om nationale bestemmelser som de i hovedsagen omhandlede, hvorefter den ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, er afskåret fra særskilt at træffe afgørelse vedrørende varemærkets fornødne særpræg i forhold til hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering af dette varemærke, i et tilfælde, hvor hverken ansøgningen eller nævnte myndigheds afgørelse vedrører kategorier af varer eller tjenesteydelser eller varer eller tjenesteydelser særskilt betragtet, kan en sådan begrænsning af rettens beføjelser ikke anses for at være i strid med effektivitetsprincippet, navnlig da den berørte part, efter at der er afsagt en dom, hvorved den pågældende part helt eller delvis taber sagen, vil kunne indgive en ny ansøgning om registrering af varemærket. Det påhviler dog den forelæggende ret at efterprøve, om ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet er overholdt.

47 Det fremgår også af Domstolens praksis, at en ret, der behandler en sag, som er anlagt til prøvelse af en afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, ligeledes skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser (jf. i denne retning Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 36).

48 Henset til ovenstående betragtninger skal det tredje spørgsmåls andet led besvares med, at direktivet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter den ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, er afskåret fra særskilt at træffe afgørelse

vedrørende varemærkets fornødne særpræg i forhold til hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, når hverken afgørelsen eller ansøgningen vedrører kategorier af varer eller tjenesteydelser eller varer eller tjenesteydelser særskilt betragtet.

Det andet spørgsmål og det tredje spørgsmåls første led

49 Med det andet spørgsmål og det tredje spørgsmåls første led, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktivet skal fortolkes således, at det er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter den ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, er afskåret fra at tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efter tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse.

Formaliteten

50 I sit indlæg har BVM principalt gjort en formalitetsindsigelse gældende mod disse spørgsmål.

51 Spørgsmålene tager udgangspunkt i, at de relevante faktiske forhold og omstændigheder, der skal tages i betragtning, har ændret sig som følge af den tid, der er forløbet mellem BVM's afgørelse og afgørelsen truffet af den ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af førstnævnte afgørelse. Det fremgår imidlertid på ingen måde af forelæggelsesafgørelsen, at der faktisk er indtruffet sådanne ændringer. Spørgsmålene er således af rent teoretisk og hypotetisk karakter og kan følgelig ikke antages til realitetsbehandling.

52 I denne henseende bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at det inden for rammerne af det samarbejde, der i henhold til artikel 234 EF er indført mellem Domstolen og de nationale retter, udelukkende tilkommer den nationale retsinstans, for hvem en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retlige afgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Domstolen kan imidlertid ikke træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national retsinstans, når det klart fremgår, at bl.a. den af retsinstansen ønskede fortolkning af fællesskabsretten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand (jf. i denne retning dom af 25.10.2005, sag C-350/03, Schulte, Sml. I, s. 9215, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

53 Dette er ikke tilfældet med hensyn til spørgsmålene i nærværende sag. Den forelæggende ret har således anført, at det — når den skal træffe afgørelse i en sag anlagt til prøvelse af den kompetente myndigheds afgørelse — er muligt, at de nationale bestemmelser under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder afskærer retten fra at tage hensyn til alle relevante faktiske forhold og omstændigheder. Retten har anført, at en sådan faktisk omstændighed, der er relevant for behandlingen af registreringsansøgningen, f.eks. kunne være, at der ikke foreligger en registreringshindring i forhold til visse af de varer, som ansøgningen vedrører, mens der foreligger en sådan i forhold til andre varer.

54 Det fremgår heraf, at det andet spørgsmål og det tredje spørgsmåls første led ikke er af teoretisk eller hypotetisk karakter og følgelig kan realitetsbehandles.

Indlæg for Domstolen

55 BVM har gjort gældende, at direktivets artikel 3 ikke kan besvare det andet spørgsmål.

56 Under henvisning til Koninklijke KPN Nederland-dommen og til direktivets artikel 3, stk. 3, andet punktum, har den tyske regering gjort gældende, at spørgsmålet om en begrænset hensyntagen til faktiske forhold og omstændigheder, som først indtræder, eller som der først opnås kendskab til, efter at den kompetente myndighed har truffet afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, henhører under medlemsstaternes kompetence.

57 Kommissionen deler denne opfattelse og har tilføjet, at nationale retsregler, hvorefter en retsinstans er afskåret fra at erklære en afgørelse truffet af den kompetente myndighed ulovlig på grundlag af faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efter vedtagelsen af denne afgørelse, skal overholde ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet.

Domstolens bemærkninger

58 Domstolen har allerede fastslået dels, at den kompetente myndighed skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder, inden den træffer en endelig afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, dels at den ret, der behandler en sag, som er anlagt til prøvelse af en sådan afgørelse, ligeledes skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser (jf. i denne retning Koninklijke KPN Nederland-dommen, præmis 36).

59 I sådanne tvister skal den nationale dommer, som Kommissionen med rette har anført, efterprøve lovligheden af en bestemt afgørelse truffet af den kompetente myndighed. Denne afgørelse har imidlertid kun kunnet træffes på grundlag af de faktiske forhold og omstændigheder, som denne myndighed kunne have kendskab til på det tidspunkt, hvor den traf afgørelse.

60 Det må derfor konkluderes, at en national retsorden kan afskære en ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, fra at tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efter vedtagelsen af denne afgørelse, ved bedømmelsen af afgørelsens lovlighed.

61 Henset til ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål og det tredje spørgsmåls første led besvares med, at direktivet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter den ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, er afskåret fra at tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efter tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse.

Sagens omkostninger

62 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således:

— **Når den kompetente myndighed giver afslag på at registrere et varemærke, skal den i sin afgørelse angive det resultat, den er nået til, for hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, uanset hvordan denne ansøgning er formuleret. Såfremt den samme registreringshindring gør sig gældende for en kategori eller en gruppe af varer eller tjenesteydelser, kan den kompetente myndighed dog begrænse sig til at anføre en generel begrundelse for alle de omhandlede varer eller tjenesteydelser.**

— **Det er ikke til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter den ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, er afskåret fra særskilt at træffe afgørelse vedrørende varemærkets fornødne særpræg i forhold til hver enkelt af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, når hverken afgørelsen eller ansøgningen vedrører kategorier af varer eller tjenesteydelser eller varer eller tjenesteydelser særskilt betragtet.**

— **Det er ikke til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter den ret, der er forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse truffet af den kompetente myndighed, er afskåret fra at tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efter tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse.**

Underskrifter