ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

15 februari 2007 *

In zaak C-239/05,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België) bij arrest van 30 mei 2005, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2005, in de procedure

BVBA Management, Training en Consultancy

tegen

Benelux-Merkenbureau,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur), G. Arestis en L. Bay Larsen, rechters,

* Procestaal: Nederlands.

advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door L. de Gryse en B. Dauwe, advocaten,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door M. Lumma als gemachtigde,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en H. van Vliet als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 6 juli 2006,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen BVBA Management, Training en Consultancy (hierna: „MT & C") en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB"), dat de door MT & C gevraagde inschrijving van het woordteken „The Kitchen Company" als merk voor verschillende waren en diensten heeft geweigerd.

Rechtskader

Gemeenschapsregeling

3 Volgens de eerste overweging van de considerans ervan heeft de richtlijn tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen ten einde de bestaande verschillen, die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen, weg te werken.

4 Zoals uit de derde overweging van de considerans van de richtlijn blijkt, beoogt deze evenwel niet de volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten, maar enkel de aanpassing van die bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.

5 In de vijfde overweging van de considerans van de richtlijn wordt verklaard dat de lidstaten iedere vrijheid behouden, de procedure van inschrijving van merken vast te stellen, en dat zij onder meer de vorm van de inschrijvingsprocedure bepalen.

6 De zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert dat het doel van de aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten alleen kan worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, en dat de gronden van weigering van inschrijving of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen, limitatief moeten worden opgesomd.

7 Artikel 3 van de richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid", bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

[...]"

8 Artikel 13 van de richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering, vervallenverklaring of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten", bepaalt:

„Indien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschrijving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten."

Nationale regeling

9 De Eenvormige Beneluxwet op de merken is per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van voornoemde wet (*Belgisch Staatsblad* van 12 maart 1996, blz. 5317; hierna: „BMW"), welk protocol strekte tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van de drie lidstaten van de Benelux.

10 Artikel 1 BMW bepaalt:

„Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

[...]"

11 Artikel 6 bis BMW bepaalt:

„1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

a. het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, sub 2, van het Verdrag van Parijs mist;

[...]

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 ter genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

[...]"

12 Artikel 6 ter BMW luidt:

„De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 bis, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. [...]"

13 Ten slotte volgt het BMB bij de procedure van inschrijving van waren of diensten de classificatie van waren en diensten die is ingevoerd bij de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice"), waarbij de drie staten van de Benelux partij zijn.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

14 Op 7 april 2000 heeft MT & C, verzoekster in het hoofdgeding, bij het BMB een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „The Kitchen Company" als merk voor een aantal waren van de klassen 11, 20 en 21 en diensten van de klassen 37 en 42 van de Overeenkomst van Nice.

15 Voor elk van de betrokken klassen waren de waren en diensten aangeduid waarvoor om merkbescherming werd verzocht. Voor klasse 21 had de aanvraag betrekking op keukengerei en vaatwerk voor de huishouding en de keuken in glas, porselein, niet-edele metalen, kunststof en aardewerk.

16 Op 24 april 2001 heeft het BMB zijn voorlopige en op 25 februari 2002 zijn definitieve weigering om het woordmerk „The Kitchen Company" in te schrijven meegedeeld met de verklaring dat het merk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 6 bis, lid 1, sub a, BMW.

17 Uit het verwijzingsarrest blijkt dat het BMB niet voor elk van de waren en diensten waarvoor bescherming was aangevraagd, een afzonderlijke conclusie heeft geformuleerd, maar heeft geoordeeld dat het gedeponeerde teken met betrekking tot de aangevraagde bescherming in haar geheel elk onderscheidend vermogen miste.

18 MT & C heeft beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel met het verzoek, de bestreden beslissing te vernietigen en het BMB te gelasten om het merk in te schrijven, primair voor alle aangevraagde klassen en subsidiair voor de klassen waarvoor het Hof van Beroep mocht oordelen dat het gedeponeerde merk onderscheidend vermogen heeft.

19 Het Hof van Beroep te Brussel heeft de beslissing van het BMB dat het woordteken „The Kitchen Company" elk onderscheidend vermogen mist voor alle in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten, met uitzondering van een aantal waren van klasse 21, bevestigd.

20 In dit verband verklaart het Hof van Beroep te Brussel dat voor de tot deze klasse behorende waren enkel voor keukengerei het beschrijvende kenmerk naar soort en bestemming kan worden onderkend. Voor de overige waren is de verwijzende rechter van oordeel dat de woordcombinatie „The Kitchen Company" in de perceptie van de gemiddelde consument op basis van een spontane taalreflex niet aan de bestemming van de waren zal refereren. Derhalve heeft het merk volgens deze rechterlijke instantie, anders dan het BMB heeft geoordeeld, voor deze waren onderscheidend vermogen, daar het niet beschrijvend is en daar door het BMB geen ander bezwaar is geformuleerd en voor deze instantie evenmin een andere weigeringsgrond is aangevoerd.

21 Onder verwijzing naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003, BMB/Vlaamse Toeristenbond (zaak A 2002/2), betoogt het BMB voor de verwijzende rechter evenwel dat deze de subsidiaire vordering van MT & C niet mag onderzoeken, aangezien deze laatste in haar oorspronkelijke aanvraag noch in haar beroep bij het BMB om inschrijving voor slechts bepaalde waren heeft verzocht, en deze rechter geen kennis kan nemen van vorderingen die buiten de beslissing van het BMB vallen of niet aan het BMB zijn voorgelegd.

22 Volgens het Hof van Beroep te Brussel volgt uit het arrest van het Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619), dat de bevoegde autoriteit de aanvraag om inschrijving moet onderzoeken met betrekking tot elk van de waren en diensten waarvoor om bescherming is verzocht, en dat zij voor de verschillende waren en diensten tot uiteenlopende conclusies kan komen. Indien dit laatste het geval is, dient, aldus de verwijzende rechter, deze autoriteit in de voorlopige en in voorkomend geval in de definitieve beslissing waarbij inschrijving wordt geweigerd, van deze conclusies melding te maken.

23 De verwijzende rechter verklaart eveneens dat het niet is uitgesloten dat de relevante feiten en omstandigheden veranderen tussen het tijdstip waarop de bevoegde autoriteit beslist en het tijdstip waarop de rechterlijke instantie uitspraak doet op het daartegen ingestelde beroep.

24 Het Hof van Beroep te Brussel stelt zich evenwel op het standpunt dat in een wettelijk kader zoals dat van de artikelen 6 bis en 6 ter BMW, een praktijk — zoals in het hoofdgeding aan de orde — waarbij de bevoegde autoriteit beslist dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist voor alle waren en diensten waarvoor om bescherming is verzocht, zonder een conclusie voor elk van de waren en diensten afzonderlijk te formuleren, tot gevolg kan hebben dat de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een dergelijke beslissing is ingesteld, geen rekening kan houden met alle relevante feiten en omstandigheden. Het feit dat er geen weigeringsgrond voorhanden is voor één van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren, maar wel voor de andere waren, kan immers relevant zijn voor de beoordeling van deze aanvraag. Indien een eindconclusie voor elke waar of elke dienst afzonderlijk ontbreekt, kan deze rechterlijke instantie haar toetsingsbevoegdheid evenwel niet volwaardig uitoefenen wanneer de nationale wettelijke regeling voorschrijft dat zij alleen kan oordelen over hetgeen aan de bevoegde autoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt.

25 In die omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Dient de merkenautoriteit na haar onderzoek van alle relevante feiten en omstandigheden omtrent de aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond in haar voorlopige en haar eindbeslissing over het depot haar conclusie mee te delen voor elk van de waren en diensten afzonderlijk waarvoor merkbescherming wordt gevraagd?

2) Kunnen de relevante feiten en omstandigheden die door de rechterlijke instantie in aanmerking moeten worden genomen in geval van verhaal tegen de beslissing van de merkenautoriteit verschillend zijn ingevolge het tijdsverloop tussen de twee data waarop wordt beslist, of behoort die rechterlijke instantie enkel in aanmerking te nemen hetgeen aan feiten en omstandigheden voorhanden was op het ogenblik waarop de merkenautoriteit besliste?

3) Staat de door het Hof van Justitie verstrekte uitlegging in het arrest [Koninklijke KPN Nederland] eraan in de weg dat nationale regelgeving inzake de bevoegdheid van de rechterlijke instantie aldus wordt uitgelegd dat die instantie wordt verhinderd om met gewijzigde relevante feiten en omstandigheden rekening te houden of zich uit te spreken over het onderscheidende vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten op zich?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

De eerste vraag

26 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de bevoegde autoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

27 Het BMB betoogt dat zo dat het bestaan van een weigeringsgrond moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, dit niet impliceert dat voor elke in de aanvraag opgegeven waar of dienst steeds afzonderlijk dient te worden gemotiveerd waarom de inschrijving al dan niet dient te worden geweigerd.

28 De Duitse regering betoogt daarentegen dat de bevoegde autoriteit in haar beslissing in beginsel voor elk van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming is aangevraagd afzonderlijk haar conclusie dient mee te delen. Deze autoriteit kan een conclusie voor elk van de betrokken waren en diensten afzonderlijk evenwel achterwege laten voor zover waren en diensten die voor het te beschermen merk gelijk moeten worden beoordeeld, kunnen worden gegroepeerd.

29 Volgens de Commissie van de Europese Gemeenschappen moet de bevoegde autoriteit haar weigering om een merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, motiveren. Zij kan evenwel volstaan met een algemene motivering indien zij van oordeel is dat deze voor alle betrokken waren en diensten geldt.

Beoordeling door het Hof

30 Er zij al aanstonds aan herinnerd dat het onderzoek van met name de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden, dat plaatsvindt in het kader van de aanvraag om inschrijving, grondig en volledig moet zijn om te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven (arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 123 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat, aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor in de aanvraag om inschrijving vermelde waren of diensten, de vraag of het merk onder een van de in artikel 3 van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, in concreto met betrekking tot deze waren of diensten dient te worden beoordeeld (arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 33).

32 Het Hof heeft eveneens geoordeeld dat bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, de bevoegde autoriteit voor elk van deze waren of diensten moet nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies kan komen (arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 73).

33 Voorts bepaalt artikel 13 van de richtlijn dat indien een grond voor weigering van inschrijving van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is gedeponeerd, de weigering van inschrijving alleen die waren of diensten betreft.

34 Bijgevolg moet het onderzoek van de in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden betrekking hebben op elk van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en dient de beslissing waarbij de bevoegde autoriteit de inschrijving van een merk weigert, in beginsel voor elk van deze waren of diensten te worden gemotiveerd.

35 Deze conclusie komt niet op losse schroeven te staan wanneer de voor een reeks waren of diensten aan de bevoegde autoriteit overgelegde aanvraag niet subsidiair betrekking heeft op de inschrijving van het betrokken merk voor specifieke klassen van waren of diensten of voor waren of diensten afzonderlijk.

36 De verplichting voor de bevoegde autoriteit om de weigering van inschrijving van een merk voor elk van de waren of diensten waarvoor die inschrijving is aangevraagd, te motiveren, vloeit eveneens voort uit de essentiële eis dat elke beslissing van een nationale autoriteit waarbij een door het gemeenschapsrecht erkend recht wordt geweigerd, kan worden onderworpen aan rechterlijk toezicht dat de daadwerkelijke bescherming ervan dient te waarborgen, en dat zich derhalve tot de rechtmatigheid van de motivering moet uitstrekken (zie in die zin arrest van 15 oktober 1987, Heylens e.a., 222/86, Jurispr. blz. 4097, punten 14 en 15).

37 Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met één motivering voor alle betrokken waren of diensten.

38 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de bevoegde autoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.

Het tweede onderdeel van de derde vraag

39 Met het tweede onderdeel van de derde vraag, dat thans moet worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale regelgeving die een

rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk uit te spreken.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

40 Het BMB voert aan dat voor zover deze vraag betrekking heeft op de bevoegdheid van de rechter om zich over het onderscheidend vermogen van het merk „voor elk van de waren en diensten op zich" uit te spreken, zij samenvalt met de eerste vraag en op dezelfde wijze dient te worden beantwoord. Voor zover deze vraag alludeert op een vermeende tegenstrijdigheid tussen het reeds aangehaalde arrest Koninklijke KPN Nederland en de uitlegging van de „nationale regelgeving inzake de bevoegdheid van de rechterlijke instantie [in geval van beroep tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit]", mist het tweede onderdeel van de derde vraag bovendien feitelijke grondslag. In dit arrest wordt immers verklaard dat de grenzen van de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties door regels van intern recht worden bepaald.

41 De Duitse regering stelt daarentegen dat nationale voorschriften de bevoegdheid van de rechterlijke instanties om het onderscheidend vermogen van het merk met betrekking tot afzonderlijke waren en diensten te beoordelen, niet mogen beperken. De richtlijn, zoals uitgelegd in het reeds aangehaalde arrest Koninklijke KPN Nederland, geeft de bevoegde autoriteiten op dit punt bindende voorschriften voor hun besluitvorming. Ook de rechtelijke instanties die in het kader van hun nationale rechtsorde alleen de rechtmatigheid van deze beslissingen hebben te toetsen, kunnen en moeten derhalve in beginsel per waar en per dienst, dus voor iedere klasse afzonderlijk uitspraak doen. De bevoegde autoriteit kan een motivering voor elke waar of dienst afzonderlijk evenwel achterwege laten wanneer waren en diensten waarvoor het te beschermen teken gelijk moet worden beoordeeld, kunnen worden gegroepeerd.

42 Volgens de Commissie staat de richtlijn er niet aan in de weg dat de nationale regels inzake de bevoegdheid van de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, aldus worden uitgelegd dat indien de merkaanvrager geen subsidiaire aanvraag om inschrijving van het merk heeft ingediend voor waren en diensten waarvoor deze autoriteit geen weigeringsgrond vaststelt, deze regels de betrokken rechterlijke instantie beletten om de genoemde autoriteit te gelasten, het merk voor een deel van de waren of diensten in te schrijven. Volgens de Commissie voldoet de BMW aan de richtlijn, in het bijzonder de artikelen 3 en 13, die de lidstaten een grote vrijheid voor de uitwerking van de interne procedures inzake merken laat.

Beoordeling door het Hof

43 Vooraf zij eraan herinnerd dat de richtlijn, zoals uit de derde overweging van de considerans ervan blijkt, geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten tot stand brengt, maar enkel de bepalingen van nationaal recht beoogt aan te passen die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.

44 Luidens de vijfde overweging van de considerans ervan laat deze richtlijn de lidstaten bovendien alle vrijheid om de procedure van inschrijving van merken vast te stellen, onder meer wat de vorm van de inschrijvingsprocedure betreft.

45 Volgens vaste rechtspraak is het bij ontbreken van een gemeenschapsregeling betreffende een specifiek onderdeel van een materie die tot het gemeenschapsrecht behoort, een aangelegenheid van het interne recht van elke lidstaat om de procedureregels te geven voor beroepen in rechte die ertoe strekken, de rechten te

beschermen die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontlenen, en mogen deze regels niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (zie in die zin arrest van 6 december 2001, Clean Car Autoservice, C-472/99, Jurispr. blz. I-9687, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

46 In geval van een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving van dit merk opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken wanneer deze aanvraag noch de beslissing van die autoriteit betrekking had op categorieën van waren of diensten of op waren of diensten afzonderlijk, kan een dergelijke beperking van de rechterlijke bevoegdheden niet in strijd met het doeltreffendheidsbeginsel worden geacht. Zo zal de belanghebbende onder meer, nadat geheel of ten dele in zijn nadeel vonnis is gewezen, een nieuwe aanvraag om inschrijving van het merk kunnen indienen. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om na te gaan of voornoemde beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid zijn geëerbiedigd.

47 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt tevens dat de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing op een aanvraag om inschrijving van een merk is ingesteld, binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving, eveneens rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 36).

48 Gelet op het voorgaande moet op het tweede onderdeel van de derde vraag worden geantwoord dat de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het

onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk.

De tweede vraag en het eerste onderdeel van de derde vraag

49 Met zijn tweede vraag en het eerste onderdeel van de derde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale regelgeving die de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan nadat deze beslissing was gegeven.

De ontvankelijkheid

50 In zijn opmerkingen werpt het BMB primair een exceptie van niet-ontvankelijkheid met betrekking tot deze vragen op.

51 Zijns inziens zijn deze vragen gebaseerd op de gedachte dat de in aanmerking te nemen „relevante feiten en omstandigheden" zijn veranderd wegens het tijdsverloop tussen de beslissing van het BMB en de beslissing van de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen deze beslissing is ingesteld. Uit het verwijzingsarrest blijkt evenwel geenszins dat een dergelijke verandering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Derhalve zijn deze vragen louter theoretisch of hypothetisch en dus niet-ontvankelijk.

52 Volgens vaste rechtspraak is het in het kader van de in artikel 234 EG neergelegde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid voor de te geven rechterlijke beslissing draagt, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Niettemin kan het Hof onder meer geen uitspraak doen op een prejudiciële vraag van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt, dat de door die rechter gestelde vraag over de uitlegging van het gemeenschapsrecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is (zie in die zin arrest van 25 oktober 2005, Schulte, C-350/03, Jurispr. blz. I-9215, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

53 Dat is niet geval met betrekking tot de onderhavige vragen. De verwijzende rechter wijst erop dat wanneer hij uitspraak moet doen op een beroep tegen de beslissing van de bevoegde autoriteit, het niet uitgesloten is dat in de omstandigheden van het hoofdgeding de nationale regelgeving hem belet rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden. Een dergelijk voor het onderzoek van de aanvraag om inschrijving relevant feit zou kunnen zijn dat er geen weigeringsgrond voorhanden is voor een aantal waren waarop deze aanvraag ziet, terwijl er wel een weigeringsgrond bestaat voor andere waren.

54 In die omstandigheden zijn de tweede vraag en het eerste onderdeel van de derde vraag niet louter theoretisch of hypothetisch en dus ontvankelijk.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

55 Het BMB stelt dat artikel 3 van de richtlijn geen antwoord op de tweede vraag kan bieden.

56 Onder verwijzing naar het reeds aangehaalde arrest Koninklijke KPN Nederland alsook naar artikel 3, lid 3, tweede volzin, van de richtlijn voert de Duitse regering aan dat de vraag van de beperkte inaanmerkingneming van feiten en omstandigheden die zich pas na de beslissing van de bevoegde autoriteit op de aanvraag om inschrijving van een merk hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen, tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort.

57 De Commissie deelt deze mening en voegt daaraan toe dat de nationale rechtsregels die een rechter beletten om een beslissing van de bevoegde autoriteit onrechtmatig te verklaren op basis van feiten en omstandigheden die zich na deze beslissing hebben voorgedaan, aan het gelijkwaardigheids- en het doeltreffendheidsbeginsel moeten voldoen.

Beoordeling door het Hof

58 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat de bevoegde autoriteit alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking moet nemen alvorens definitief te beslissen op een aanvraag om inschrijving van een merk, en dat de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een dergelijke beslissing is ingesteld, eveneens alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking moet nemen binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 36).

59 Zoals de Commissie terecht opmerkt, dient de nationale rechter in dergelijke geschillen de rechtmatigheid van een bepaalde beslissing van de bevoegde autoriteit te toetsen, welke autoriteit haar beslissing slechts heeft kunnen geven op basis van de feiten en omstandigheden waarvan zij kennis had op het tijdstip waarop zij besliste.

60 Derhalve moet worden geconcludeerd dat een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit, kan beletten om feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan, bij de beoordeling van de rechtmatigheid van deze beslissing in aanmerking te nemen.

61 Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de tweede vraag en op het eerste onderdeel van de derde vraag te worden geantwoord dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan.

Kosten

62 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd:

— **dat de bevoegde autoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten;**

— **dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk;**

— **dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan.**

ondertekeningen