DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 15 februari 2007 *

I mål C-239/05,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) genom beslut av den 30 maj 2005, som inkom till domstolen den 3 juni 2005, i målet

BVBA Management, Training en Consultancy

mot

Benelux-Merkenbureau,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna R. Schintgen, P. Kūris (referent), G. Arestis och L. Bay Larsen,

* Rättegångsspråk: nederländska.

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Benelux-Merkenbureau, genom L. de Gryse och B. Dauwe, advocaten,

— Tysklands regering, genom M. Lumma, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N. Rasmussen och H. van Vliet, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 6 juli 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan BVBA Management, Training en Consultancy (nedan kallat MT & C) och Benelux-Merkenbureau (Benelux varumärkesmyndighet) (nedan kallad BVMM) med anledning av att BVMM avslagit MT & C:s ansökan om registrering av ordkännetecknet The Kitchen Company för olika varor och tjänster.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapsbestämmelserna

3 Enligt första skälet i direktivet, är syftet med detta att närma medlemsstaternas varumärkeslagar till varandra för att undanröja de olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden.

4 Såsom framgår av tredje skälet i direktivet, syftar detta emellertid inte till ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, utan till ett närmande av de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.

5 I femte skälet i direktivet betonas att medlemsstaterna även i fortsättningen är fria att fastställa procedurregler för registrering av varumärken och att det ankommer på dem bland annat att fastställa hur varumärkesregistrering skall ske.

6 I sjunde skälet i direktivet anges att för att uppnå det mål som tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar syftar till krävs att villkoren för att erhålla och vidmakthålla ett registrerat varumärke i princip är identiska i de olika medlemsstaterna. Grunderna för att vägra registrering eller grunderna för ogiltighet avseende själva varumärket, till exempel att detta saknar särskiljningsförmåga, skall anges på ett uttömmande sätt.

7 I artikel 3 i direktivet, som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder", föreskrivs följande:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

..."

8 I artikel 13 i direktivet, som har rubriken "Registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorna eller tjänsterna", föreskrivs följande:

"I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, skall vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster."

Den nationella lagstiftningen

9 Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag ändrades, med verkan från och med den 1 januari 1996, genom protokoll av den 2 december 1992 om ändring av den ovannämnda lagen (*Moniteur belge* av den 12 mars 1996, s. 5317) (nedan kallad BVML), i syfte att införliva direktivet med rättsordningen i de tre Beneluxländerna.

10 I artikel 1 BVML föreskrivs följande:

"Ett individuellt varumärke kan bestå av beteckningar, figurer, avtryck, sigill, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning och andra kännetecken som kan särskilja ett företags varor.

..."

11 I artikel 6 bis BVML föreskrivs följande:

"1. Benelux varumärkesmyndighet skall avslå en ansökan om registrering om

a) det kännetecken för vilket registrering söks inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 1, i synnerhet när det saknar särskiljningsförmåga, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 6 quinquies B.2 i Pariskonventionen,

...

2. Avslag på ansökan om registrering skall avse hela det kännetecken som utgör varumärket. Avslaget kan begränsas till en eller flera av de varor som varumärket är avsett för.

3. Benelux varumärkesmyndighet skall utan dröjsmål skriftligen underrätta sökanden om sin avsikt att helt eller delvis avslå ansökan. Skälen för avslag skall anges och sökanden skall ges tillfälle att yttra sig inom en frist som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

4. Om de invändningar Benelux varumärkesmyndighet anfört mot registrering inte återkallas inom den föreskrivna fristen, skall ansökan om registrering avslås helt eller delvis. Benelux varumärkesmyndighet skall utan dröjsmål skriftligen underrätta sökanden om avslaget. Underrättelsen skall innehålla skälen för avslag och en hänvisning till möjligheten att få beslutet överprövat enligt artikel 6 ter.

..."

12 Artikel 6 ter BVML har följande lydelse:

"Sökanden får inom två månader från tidpunkten för meddelandet enligt artikel 6 bis [4] väcka talan vid [H]of van beroep te Brussel, Gerechtshof te 's-Gravenhage eller Cour d'appel de Luxemburg och yrka att varumärket skall registreras. ..."

13 Vad slutligen gäller förfarandet för registrering av varumärken för varor eller tjänster, följer BVMM klassindelningen av varor och tjänster enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), som de tre Beneluxländerna anslutit sig till.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

14 Den 7 april 2000 gav MT & C, som är sökande i målet vid den nationella domstolen, in en ansökan till BVMM om registrering av ordkännetecknet The Kitchen Company som varumärke för vissa varor i klasserna 11, 20 och 21 samt för tjänster i klasserna 37 och 42 i Niceöverenskommelsen.

15 De varor och tjänster som varumärket begärts skyddat för angavs med avseende på var och en av klasserna. Beträffande klass 21 avsåg ansökan köksredskap samt mat- och köksserviser i glas, porslin, oädla metaller, syntetmaterial och keramik.

16 Den 24 april 2001 meddelade BVMM preliminärt, och den 25 februari 2002 slutgiltigt, att den avslog ansökan om registrering av ordmärket The Kitchen Company på grund av att det saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 6 bis 1 a BVML.

17 Det framgår av beslutet om hänskjutande att BVMM inte träffade ett separat avgörande för var och en av de varor och tjänster som varumärket sökts registrerat för, utan att byrån beslutade att det kännetecken som sökts registrerat saknade särskiljningsförmåga med avseende på hela det skydd som sökts.

18 MT & C väckte talan vid Hof van beroep te Brussel och yrkade att det angripna beslutet skulle ogiltigförklaras och att BVMM skulle förpliktas att registrera varumärket i första hand för samtliga klasser beträffande vilka det sökts registrerat och i andra hand för de klasser beträffande vilka den hänskjutande domstolen ansåg att det sökta varumärket hade särskiljningsförmåga.

19 Hof van beroep te Brussel fastställde BVMM:s beslut att ordkännetecknet The Kitchen Company saknade särskiljningsförmåga med avseende på samtliga varor och tjänster som angetts i ansökan om registrering, med undantag för vissa varor i klass 21.

20 Hof van beroep te Brussel angav härvid att varumärket, med avseende på varorna i klass 21, hade beskrivande karaktär endast beträffande köksredskap och beroende på deras art och avsedda användning. Den hänskjutande domstolen ansåg att sammansättningen av orden The Kitchen Company inte ger genomsnittskonsumenten en uppfattning om de övriga varornas avsedda användning genom en spontan språklig association. Den hänskjutande domstolen fann därför, i motsats till BVMM, att varumärket hade särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor, eftersom det inte hade beskrivande karaktär och eftersom BVMM inte anfört något annat registreringshinder och inget annat registreringshinder hade diskuterats vid BVMM.

21 BVMM hänvisade emellertid till Beneluxdomstolens dom av den 15 december 2003 i mål A 2002/2, BVMM mot Vlaamse Toeristenbond och hävdade vid den hänskjutande domstolen att denna inte var behörig att avgöra MT & C:s andrahandsyrkande, eftersom MT & C inte hade begränsat vare sig sin ursprungliga ansökan om registrering eller sin begäran om omprövning till BVMM till att avse endast vissa varor. Den ovannämnda domstolen är inte behörig att avgöra ansökningar som inte omfattas av BVMM:s beslut och som inte lämnats in till BVMM.

22 Hof van beroep te Brussel ansåg att det följer av bland annat domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619) att den behöriga myndigheten skall bedöma ansökan om registrering med avseende på var och en av de varor eller tjänster som varumärket söks registrerat för. Denna myndighet kan komma fram till olika slutsatser beroende på vilka varor eller tjänster som bedöms. Den hänskjutande domstolen ansåg att den logiska följden av detta är att den ovannämnda myndigheten under sådana förhållanden skall ange dessa slutsatser i det preliminära avslagsbeslutet och i förekommande fall i det slutliga beslutet.

23 Den hänskjutande domstolen anförde även att det inte kan uteslutas att relevanta omständigheter och förhållanden ändras från det att den behöriga myndigheten fattar sitt beslut till dess att en domstol avgör en talan mot detta beslut.

24 Hof van beroep te Brussel ansåg att en praxis som består i att den behöriga myndigheten, såsom i målet vid den nationella domstolen, med avseende på sådana bestämmelser som artiklarna 6 bis och 6 ter BVML beslutar att det kännetecken som sökts registrerat saknar särskiljningsförmåga med avseende på hela det sökta skyddet och inte träffar ett separat avgörande för var och en av varorna och tjänsterna kan innebära att den domstol vid vilken talan förs mot ett sådant beslut inte kan beakta samtliga relevanta omständigheter och förhållanden. Den omständigheten att registreringshinder inte föreligger med avseende på en av de varor som anges i registreringsansökan, men däremot med avseende på övriga varor, kan nämligen utgöra en relevant omständighet vid bedömningen av denna ansökan. Eftersom något slutligt avgörande inte angetts för varje vara eller tjänst för sig kan den ovannämnda domstolen emellertid inte utöva sin prövningsrätt till fullo på grund av att den enligt nationella bestämmelser får avgöra mål endast inom de gränser som ställs upp genom ansökan till den behöriga myndigheten och dennas beslut.

25 Under dessa omständigheter beslutade Hof van beroep te Brussel att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Skall varumärkesmyndigheten, när den bedömt samtliga relevanta omständigheter och förhållanden med avseende på absoluta registreringshinder, träffa ett separat preliminärt eller slutligt avgörande för var och en av de varor och tjänster som angetts i en ansökan [om registrering av varumärke]?

2) Kan de relevanta omständigheter och förhållanden som den nationella domstolen skall beakta när talan förs mot varumärkesmyndighetens beslut skilja sig åt på grund av den tid som förflutit mellan de båda ... avgörandena eller skall den nationella domstolen endast beakta omständigheter och förhållanden som förelåg vid tidpunkten för varumärkesmyndighetens beslut?

3) Utgör domstolens tolkning i domen i [det ovannämnda] målet Koninklijke KPN Nederland hinder mot att nationella bestämmelser om den [ovannämnda] domstolens behörighet tolkas så, att denna domstol är förhindrad att beakta omständigheter och förhållanden som ändrats, eller avgöra huruvida varumärket har särskiljningsförmåga beträffande var och en av varorna och tjänsterna?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

26 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida direktivet skall tolkas så, att den behöriga myndigheten, när den avslår en ansökan om registrering av ett varumärke, är skyldig att i beslut ange vilka slutsatser den kommit fram till separat beträffande var och en av de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering, oberoende av hur denna ansökan formulerats.

Yttranden som har inkommit till domstolen

27 Enligt BVMM:s uppfattning innebär den omständigheten att en bedömning skall göras av huruvida registreringshinder föreligger beträffande de varor eller tjänster som det sökta varumärket avser inte alltid att det är nödvändigt att ange skälen till varför ansökan skall avslås eller inte avslås separat för varje vara och tjänst som angetts i ansökan.

28 Tysklands regering har däremot hävdat att den behöriga myndigheten i sitt beslut i princip skall ange vilka slutsatser den kommit fram till separat beträffande var och en av de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering. Denna myndighet kan emellertid underlåta att ange vilka slutsatser den kommit fram till för var och en av dessa varor och tjänster för sig om det är möjligt att sammanföra vissa av dem med hänsyn till att kännetecknets möjligheter till skydd skall beaktas lika beträffande dessa.

29 Enligt Europeiska gemenskapernas kommission skall den behöriga myndigheten motivera ett beslut att avslå en ansökan om registrering av ett varumärke med avseende på samtliga varor och tjänster som anges i ansökan. Myndigheten kan emellertid inskränka motiveringen till en allmän motivering om den anser att denna omfattar samtliga berörda varor och tjänster.

Domstolens bedömning

30 Domstolen erinrar om att den prövning av registreringshindren i bland annat artikel 3 i direktivet som görs vid ansökningstillfället skall vara grundlig och fullständig för att förhindra att varumärken registreras felaktigt (domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 123 och där angiven rättspraxis).

31 Domstolen har dessutom fastslagit att eftersom en ansökan om registrering av ett varumärke alltid görs för de varor och tjänster som anges i ansökan, skall frågan huruvida varumärket omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet bedömas konkret med avseende på dessa varor eller tjänster (domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 33).

32 Domstolen har även slagit fast att när en ansökan om registrering av ett varumärke avser olika varor eller tjänster, skall den behöriga myndigheten med avseende på var och en av dessa varor eller tjänster kontrollera att varumärket inte omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i direktivet. Myndigheten kan därvid göra olika bedömningar beroende på vilka varor eller tjänster som prövas (domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 73).

33 I artikel 13 i direktivet föreskrivs i övrigt att i de fall då registreringshinder föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts, skall vägran att registrera endast avse dessa varor eller tjänster.

34 Härav följer att bedömningen av huruvida de registreringshinder föreligger som anges i artikel 3 i direktivet skall avse var och en av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan och vidare att den behöriga myndighetens avslagsbeslut i princip skall vara motiverat med avseende på var och en av dessa varor eller tjänster.

35 Domstolen föranleds inte att göra någon annan bedömning i det fallet då en ansökan till den behöriga myndigheten avseende en grupp varor eller tjänster inte i andra hand avser registrering av det berörda varumärket för särskilda varu- eller tjänsteklasser eller för varor eller tjänster som bedöms för sig.

36 Den behöriga myndighetens skyldighet att motivera ett beslut om avslag på en ansökan om registrering av ett varumärke med avseende på var och en av de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan följer även av att det är väsentligt att nationella myndigheters beslut om avslag avseende rättigheter som följer av gemenskapsrätten skall kunna prövas i domstol för att säkerställa att skyddet av rättigheten är effektivt. Domstolsprövningen skall därför avse huruvida skälen med motiveringen är lagenliga (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 15 oktober 1987 i mål 222/86, Heylens m.fl., REG 1987, s. 4097, punkterna 14 och 15; svensk specialutgåva, volym 9, s. 223).

37 När samma registreringshinder anförs mot en kategori eller en grupp av varor eller tjänster kan den behöriga myndigheten emellertid begränsa motiveringen till en motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster.

38 Med beaktande av vad ovan anförts skall den första frågan besvaras så, att direktivet skall tolkas så, att den behöriga myndigheten, när den avslår en ansökan om registrering av ett varumärke, är skyldig att i beslutet ange vilka slutsatser den kommit fram till beträffande var och en av de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering, oberoende av hur denna ansökan formulerats. När samma registreringshinder anförs mot en kategori eller en grupp av varor eller tjänster kan den behöriga myndigheten emellertid begränsa motiveringen till en motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster.

Den tredje frågans andra del

39 Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje frågans andra del, som skall bedömas härefter, för att få klarhet i huruvida direktivet skall tolkas så, att det utgör hinder mot att nationell lagstiftning innehåller bestämmelser som innebär att den

domstol vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut inte får avgöra huruvida varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på var och en av varorna och tjänsterna beaktade för sig.

Yttranden som har inkommit till domstolen

40 BVMM har hävdat att denna fråga flyter samman med den första frågan, eftersom den avser den nationella domstolens behörighet att avgöra huruvida varumärket har särskiljningsförmåga "beträffande var och en av varorna och tjänsterna", och att den därför skall besvaras på samma sätt. Det finns ingen grund för den tredje frågans andra del, eftersom den hänför sig till en möjlig bristande överensstämmelse mellan domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland och tolkningen av "nationella bestämmelser om den domstolens behörighet [om talan förs mot den nationella myndighetens beslut]". Det framgår nämligen av den ovannämnda domen att gränserna för de nationella domstolarnas behörighet bestäms av interna rättsregler.

41 Den tyska regeringen har däremot gjort gällande att gränserna för domstolsprövningen inte kan bestämmas i nationella rättsregler med avseende på huruvida varumärkets särskiljningsförmåga skall bedömas separat för varje vara eller tjänst. Enligt den tolkning som följer av domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland innehåller direktivet obligatoriska anvisningar som de behöriga myndigheterna skall följa i sina beslut. Enligt den tyska regeringen kan och skall de domstolar som enligt den interna rättsordningen endast skall kontrollera att dessa beslut är lagenliga, även fälla avgörande med avseende på varor och tjänster, det vill säga beträffande varje klass för sig. Den tyska regeringen har emellertid tillagt att den behöriga myndigheten kan underlåta att ange vilka slutsatser den kommit fram till för var och en av dessa varor och tjänster för sig om det är möjligt att föra samman avgörandena för olika varor och tjänster med hänsyn till att kännetecknets möjligheter till skydd skall beaktas lika beträffande dessa.

42 Enligt kommissionens uppfattning utgör direktivet inte hinder mot att nationella bestämmelser om den domstols behörighet vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut tolkas på sådant sätt att om den som ansökt om registrering av ett varumärke inte i andra hand ansökt om registrering för de varor och tjänster som denna myndighet inte anför något registreringshinder mot, får denna domstol inte förordna att den ovannämnda myndigheten skall registrera varumärket för en del av varorna eller tjänsterna. Enligt kommissionen uppfyller BVML kraven i direktivet, särskilt artiklarna 3 och 13 i detta, och medlemsstaterna har enligt direktivet ett stort utrymme för att utveckla interna förfaranden i fråga om varumärken.

Domstolens bedömning

43 Domstolen erinrar inledningsvis om att genom direktivet genomförs, såsom framgår av tredje skälet i detta, inte ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, utan det begränsar sig till att närma de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.

44 Enligt lydelsen i femte skälet i direktivet är medlemsstaterna fria att fastställa procedurregler, bland annat för registrering av varumärken och i synnerhet för att fastställa hur varumärkesregistrering skall ske.

45 Enligt fast rättspraxis skall det, i avsaknad av gemenskapsrättsliga föreskrifter avseende en särskild del av ett rättsområde som omfattas av gemenskapsrätten, i varje medlemsstats rättsordning anges vilka förfaranden för att väcka talan som är avsedda att tillvarata rättigheter som för enskilda följer av gemenskapsrätten. Dessa

förfaranden får emellertid varken vara mindre förmånliga än de som avser en liknande talan som grundar sig på nationell rätt (likvärdighetsprincipen) eller göra det i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av gemenskapsrätten (effektivitetsprincipen) (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 december 2001 i mål C-472/99, Clean Car Autoservice, REG 2001, s. I-9687, punkt 28 och där angiven rättspraxis).

46 Beträffande sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen och som innebär att den domstol vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut inte får avgöra huruvida varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på var och en av de varor och tjänster som anges i ansökan om registrering av detta varumärke om varken ansökan eller den ovannämnda myndighetens beslut hänför sig till varu- eller tjänsteslag eller till varorna eller tjänsterna beaktade var för sig kan sådana gränser för domstolarnas behörighet inte anses strida mot effektivitetsprincipen, bland annat eftersom den berörde efter ett avgörande som helt eller delvis går honom emot kan inge en ny ansökan om registrering av varumärket. Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att kontrollera huruvida likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen iakttagits.

47 Det framgår vidare av domstolens rättspraxis att en domstol vid vilken talan väckts mot ett beslut angående en ansökan om registrering av ett varumärke även skall beakta samtliga relevanta omständigheter och förhållanden inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 36).

48 Med beaktande av vad ovan anförts skall den tredje frågans andra del besvaras så, att direktivet skall tolkas så, att det inte utgör hinder mot att nationell lagstiftning innehåller bestämmelser som innebär att den domstol vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut inte får avgöra separat huruvida varumärket har

särskiljningsförmåga med avseende på var och en av de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering, när varken detta beslut eller ansökan hänför sig till varu- eller tjänsteslag eller till varorna eller tjänsterna beaktade var för sig.

Den andra frågan och den tredje frågans första del

49 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan och den tredje frågans första del, som skall bedömas tillsammans, för att få klarhet i huruvida direktivet skall tolkas så, att det utgör hinder mot att nationell lagstiftning innehåller bestämmelser som innebär att den domstol vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut inte får beakta omständigheter och förhållanden som hänför sig till tiden efter det att detta beslut fattades.

Upptagande till sakprövning

50 BVMM har i sitt yttrande i första hand anfört en invändning om rättegångshinder med avseende på dessa frågor.

51 Frågorna grundar sig enligt BVMM på uppfattningen att de "relevanta omständigheter och förhållanden" som skall beaktas har förändrats på grund av den tid som förflutit mellan BVMM:s beslut och det beslut som den domstol fattade vid vilken talan väckts mot det förstnämnda beslutet. Ingenting i beslutet om hänskjutande tyder emellertid på att en sådan ändring faktiskt inträffat. Dessa frågor är därför uteslutande teoretiska eller hypotetiska och kan därför inte tas upp till sakprövning.

52 Domstolen erinrar härvid om att det i enlighet med fast rättspraxis, i samband med det samarbete mellan domstolen och de nationella domstolarna som införts genom artikel 234 EG, ankommer uteslutande på den nationella domstolen, vid vilken tvisten anhängiggjorts och som har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till domstolen. Domstolen kan emellertid inte besvara en tolkningsfråga från en nationell domstol då det är uppenbart att den av den nationella domstolen begärda tolkningen av gemenskapsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller föremålet för tvisten i målet vid den nationella domstolen eller när frågan är hypotetisk (se, för ett motsvarande synsätt, dom av den 25 oktober 2005 i mål C-350/03, Schulte, REG 2005, s. I-9215, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

53 Detta gäller inte beträffande förevarande frågor. Den hänskjutande domstolen har nämligen angett att det är möjligt att den i ett mål där talan förs mot den behöriga myndighetens beslut, med hänsyn till omständigheterna i målet vid denna domstol, enligt nationella bestämmelser är förhindrad att beakta samtliga relevanta omständigheter och förhållanden. Den hänskjutande domstolen har angett att en sådan relevant omständighet vid bedömningen av en ansökan om registrering kan utgöras av att något registreringshinder inte föreligger beträffande vissa varor som omfattas av denna ansökan, men däremot beträffande andra varor.

54 Under dessa förhållanden framgår det att den andra frågan och den tredje frågans första del inte är teoretiska eller hypotetiska. De kan därför tas upp till sakprövning.

Yttranden som har inkommit till domstolen

55 BVMM har hävdat att svaret på den andra frågan inte står att finna i artikel 3 i direktivet.

56 Den tyska regeringen har med stöd av domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland och artikel 3.3 andra meningen i direktivet gjort gällande att frågan i vilken mån omständigheter och förhållanden skall beaktas som uppkommit eller upptäckts först efter det att den behöriga myndigheten fattat beslut avseende en ansökan om registrering av ett varumärke omfattas av medlemsstaternas behörighet.

57 Kommissionen delar denna uppfattning och har tillagt att nationella bestämmelser som innebär att en domstol inte på grundval av omständigheter och förhållanden som uppkommit efter den behöriga myndighetens beslut kan fastställa att denna myndighets beslut är rättsstridigt måste uppfylla likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen.

Domstolens bedömning

58 Domstolen har tidigare fastslagit dels att den behöriga myndigheten skall beakta samtliga relevanta omständigheter och förhållanden innan den fattar ett slutligt beslut avseende en ansökan om registrering av ett varumärke, dels att den domstol vid vilken talan förs mot ett sådant beslut även skall beakta samtliga relevanta omständigheter och förhållanden inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 36).

59 I sådana tvister skall, såsom kommissionen med fog har anfört, den nationella domstolen kontrollera lagenligheten i ett visst beslut som den behöriga myndigheten har fattat. Detta beslut kan emellertid endast ha fattats mot bakgrund av de omständigheter och förhållanden som denna myndighet kunde ha kännedom om när den fattade beslutet.

60 Domstolen finner därför att nationell lagstiftning får innehålla bestämmelser som innebär att den domstol vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut, när den skall bedöma huruvida detta beslut är lagenligt, inte får beakta omständigheter och förhållanden som hänför sig till tiden efter det att beslutet fattades.

61 Med beaktande av vad ovan anförts skall den andra frågan och den tredje frågans första del besvaras så, att direktivet skall tolkas så, att det inte utgör hinder mot att nationell lagstiftning innehåller bestämmelser som innebär att den domstol, vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut, inte får beakta omständigheter och förhållanden som hänför sig till tiden efter det att detta beslut fattades.

Rättegångskostnader

62 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så,

— **att när den behöriga myndigheten avslår en ansökan om registrering av ett varumärke är den skyldig att i beslutet ange vilka slutsatser den kommit fram till beträffande var och en av de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering, oberoende av hur denna ansökan har formulerats. När samma registreringshinder anförs mot en kategori eller en grupp av varor eller tjänster kan den behöriga myndigheten emellertid begränsa motiveringen till en motivering som gäller för samtliga berörda varor eller tjänster.**

— **att det inte utgör hinder mot att nationell lagstiftning innehåller bestämmelser som innebär att den domstol, vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut, inte får avgöra separat huruvida varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på var och en av de varor och tjänster som avses i ansökan om registrering, när varken detta beslut eller ansökan hänför sig till varu- eller tjänsteslag eller till varorna eller tjänsterna beaktade var för sig.**

— **att det inte utgör hinder mot att nationell lagstiftning innehåller bestämmelser som innebär att den domstol vid vilken talan förs mot den behöriga myndighetens beslut inte får beakta omständigheter och förhållanden som hänför sig till tiden efter det att detta beslut fattades.**

Underskrifter