FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

föredraget den 6 juli 2006 [1]

1. I förevarande begäran om förhandsavgörande från Hof van Beroep i Bryssel, som har föranletts av en vägran att registrera ett varumärke, ställs ett antal tolkningsfrågor avseende artikel 3 i varumärkesdirektivet. [2]

...

Varumärkesdirektivet

2. I varumärkesdirektivets ingress anges följande skäl:

"[3] Det förefaller inte nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken utan det kommer att vara tillräckligt att begränsa de[t] till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.

...

[5] Medlemsstaterna förblir också fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring ...

...

[7] För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. ... Grunderna

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket, t.ex. frånvaro av särskiljande egenskaper, ... skall anges på ett uttömmande sätt ..."

3. Artikel 3.1 har följande lydelse:

"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 ... eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

..."

4. Artikel 3.3 har följande lydelse:

"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."

5. Artikel 13 har följande lydelse:

"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."

6. Direktivet överlåter på medlemsstaterna (det vill säga i detta mål Beneluxländerna) att fastställa bestämmelser om registreringsförfarandet.

Benelux varumärkeslag

7. Enligt Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (nedan kallad BVL) skall ansökningar om varumärken i Benelux lämnas till Benelux-Merkenbureau (Benelux varumärkesmyndighet) (nedan kallad BMB). [3]

8. Vid tidpunkten i fråga [4] angavs i artikel 6a.1 a i BVL att registrering inte skall beviljas om det kännetecken som ansökan avser inte utgör ett varumärke i den mening som avses i artikel 1, "särskilt då det helt saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 6 [e] B.2 i Pariskonventionen".

9. Den ovannämnda artikeln i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd [5] har i relevanta delar följande lydelse:

"B. Registrering av de i denna artikel avsedda fabriks- eller handelsmärkena kan icke vägras eller förklaras ogiltig utom i följande fall:

...

2. När de helt och hållet saknar egenartad karaktär eller är uteslutande sammansatta av tecken eller benämningar, vilka i handeln kan tjäna till att angiva varors art, beskaffenhet, mängd, bestämmelse, värde, ursprungsort eller tidpunkten för deras framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt och konstant handelsbruk i det land, där skydd är begärt."

10. I artikel 6a.2 i BVL föreskrivs att en vägran att registrera ett varumärke skall gälla det tecken som utgör märket som helhet, men kan begränsas till en eller flera av de produkter som märket är avsett att omfatta.

11. I artikel 6b.1 anges att en sökande vars ansökan om registrering av ett varumärke har avslagits kan väcka talan vid den behöriga appellationsdomstolen (Hof van Beroep i Bryssel, Cour d'Appel i Luxemburg eller Gerechtshof i Haag) för att försöka få till stånd ett beslut om att varumärket skall registreras.

3 — Varumärkesdirektivet är uttryckligen tillämpligt på varumärken som är föremål för registrering eller en ansökan om registrering vid Benelux varumärkesmyndighet: artikel 1.

4 — Det har framkommit att artikel 6a.1 därefter har ändrats (med verkan från och med 2004) och nu mer noggrant återger ordalydelsen i artikel 3.1 a–d i varumärkesdirektivet.

5 — Av den 20 mars 1883, i dess reviderade och ändrade lydelse.

Niceöverenskommelsen

12. Enligt direktivet kan registrering av ett varumärke begäras för varor eller tjänster. I praktiken hänvisas i ansökningar om varumärken och tjänstemärken för varor eller tjänster numera vanligen till det klassificeringssystem som har inrättats genom Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, [6] ett internationellt fördrag som förvaltas av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

13. Niceklassificeringen, som fastställs i överenskommelsen, innehåller 45 klasser samt förklarande anmärkningar och en alfabetisk förteckning över varor och tjänster där det anges vilken klass respektive vara eller tjänst tillhör. Det finns 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser, och för varje klass beskrivs i mycket allmänna ordalag vilka sorters varor eller tjänster som omfattas. I de förklarande anmärkningarna ges vid behov en mer noggrann beskrivning av det slag av produkter eller tjänster som ingår i klasserna i fråga. Den alfabetiska förteckningen innehåller omkring 10 000 beteckningar som anger varor och 1 000 beteckningar som anger tjänster.

14. Varumärkesmyndigheterna i de stater som är parter i Niceöverenskommelsen måste i sina officiella dokument och offentliggöranden om registrering av varumärken ange numret på de klasser i klassificeringen som de varor eller tjänster för vilka ett varumärke har registrerats tillhör. [7]

15. Belgien, Luxemburg och Nederländerna är alla parter i Niceöverenskommelsen. [8]

Målet Vlaamse Toeristenbond

16. Av begäran om förhandsavgörande och yttrandena i förevarande mål framgår att den hänskjutande domstolen inte är övertygad om att Beneluxdomstolens tidigare dom i målet Benelux-Merkenbureau mot Vlaamse Toeristenbond [9] är förenligt med EG-domstolens rättspraxis. Detta är orsaken till begäran om förhandsavgörande.

6 — Av den 15 juni 1957, i dess reviderade och ändrade lydelse.

7 — Artikel 2.3 i Niceöverenskommelsen.

8 — Liksom alla övriga medlemsstater, med undantag av Cypern och Malta (som båda emellertid använder Niceklassificeringen).

9 — Beneluxdomstolens dom av den 15 december 2003 i mål A 2002/2.

17. I ovannämnda mål hade sökanden, Vlaamse Toeristenbond, yrkat registrering av ordmärket LANGS VLAAMSE WEGEN för alla varor och tjänster i klasserna 16, [10] 39 [11] och 41 [12] i Niceöverenskommelsen. BMB avslog ansökan om registrering för de tre klasserna på grundval av att varumärket var rent beskrivande i förhållande till varorna och tjänsterna i fråga och således helt saknade särskiljningsförmåga.

18. Vlaamse Toeristenbond väckte talan vid Hof van Beroep (appellationsdomstolen) i Bryssel för att få utrett huruvida varumärket skulle registreras för alla de varor och tjänster som omfattades av ansökan eller, i andra hand, att appellationsdomstolen skulle slå fast för vilka varor och tjänster varumärket kunde registreras.

19. Appellationsdomstolen biföll delvis talan och beslutade att BMB skulle registrera varumärket för varor och tjänster i två av de tre klasserna med undantag av vissa specificerade varor och tjänster. [13] Appellationsdomstolen ansåg att BMB, vid bedömningen av huruvida ett varumärke kan registreras, måste avgöra denna fråga inte endast för klasserna i fråga som helhet utan också för varje produkt och tjänst som förtecknas i klassen.

20. BMB ansåg att appellationsdomstolen enligt artikel 6b i BVL inte kunde förordna om delregistrering för vissa varor eller tjänster, om BMB inte hade vägrat registrering för dessa specifika varor eller tjänster utan för en hel klass varor eller tjänster. BMB överklagade följaktligen till den belgiska Hof van Cassatie (kassationsdomstolen), som begärde ett förhandsavgörande från Beneluxdomstolen om tolkningen av artikel 6a och 6b i BVL.

21. Beneluxdomstolen slog fast att enligt dessa artiklar är appellationsdomstolarna i Beneluxländerna [14] endast behöriga att uttala sig om huruvida BMB:s vägran att registrera ett varumärke är giltig. Detta innebär att en appellationsdomstol endast kan beakta de uppgifter på vilka BMB har grundat eller borde ha grundat sitt beslut. Följaktligen kan en appellationsdomstol inte pröva yrkanden om sådant som går utöver beslutet i fråga eller som inte har lagts fram för BMB. Beneluxdomstolen slog således fast att enligt artikel 6a och 6b i BVL är appellationsdomstolarna i fråga behöriga att besluta att ett

10 — "Papper, kartong samt produkter därav (ej ingående i andra klasser); trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer."

11 — "Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor."

12 — "Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet."

13 — Dom av den 16 maj 2000 (1998/AR/1599).

14 — Se ovan punkt 11.

varumärke skall registreras för särskilda varor eller tjänster i en klass endast om BMB också har fattat beslut om de varorna eller tjänsterna som sådana och inte har begränsat sitt beslut till klassen som helhet.

22. Till följd av detta avgörande upphävde Hof van Cassatie [15] domen från appellationsdomstolen i Bryssel emedan denna hade beaktat andra uppgifter än dem på vilka BMB hade grundat eller borde ha grundat sitt beslut.

Förfarandet i förevarande mål

23. I april 2000 lämnade BVBA Management Training en Consultancy (nedan kallat MT&C) in en ansökan till BMB om registrering av ordmärket THE KITCHEN COMPANY [16] som ett varumärke för vissa varor i klasserna 11, 20 och 21 och vissa tjänster i klasserna 37 och 42 i Niceöverenskommelsen. [17] För var och en av dessa klasser förtecknades vilka specifika varor och tjänster som omfattades av ansökan om varumärkesskydd. [18]

24. BMB vägrade att registrera märket eftersom det endast beskriver arten, kvaliteten, ursprunget eller den avsedda användningen när det gäller varor och tjänster som

15 — Nr C.00.0472.N, kassationsdomstolens dom av den 13 maj 2004.

16 — Det är intressant att notera att det föreslagna märket består av en kombination av engelska ord trots att engelska inte är ett av de officiella språken i den rättsordning där det ansökts om registrering. Den hänskjutande domstolen har konstaterat följande: "Varken denna ordkombination eller dess enskilda delar ingår i något av de språk inom Beneluxområdet som till övervägande del talas av de lokala konsumenter till vilka varumärket riktar sig. Inte heller används de i det normala språkbruket för att beskriva varor och tjänster på det sätt som avses i artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet. Det skall emellertid påpekas att det engelska har trängt igenom tillräckligt i språkgemenskaperna i Beneluxområdet för att de konsumenter till vilka tecknet riktar sig skall kunna höra att nämnda ord — tillsammans och var för sig — utgör engelska, även om detta språk inte är det språk som specifikt används inom området för de varor och tjänster som avses i ovannämnda klasser." Denna bedömning speglar den ståndpunkt som generaladvokat Jacobs och domstolen intog i mål C-421/04, Matratzen Concord (REG 2006, s. I-2303), och min ståndpunkt i förslaget till avgörande av den 30 mars 2006 i mål C-108/05, Bovemij Verzekeringen.

17 — Strängt taget utgör klasserna en del av klassificeringen och inte av överenskommelsen, men domstolen hänvisar vanligen till klasserna i överenskommelsen.

18 — "(11) Ugnar med kontrollpanel, kokplattor, kylskåp, mikrovågsugnar, frysskåp, frysboxar, vattenkokare, elektriska fritöser, ugnar, inbyggda grillar, fläktkåpor, diskhoar för kök, kranar. (20) Köksmöbler i trä och plast, köksstolar, arbetsytor för kök i trä, plast, granit, natursten eller tegel. (21) Köksredskap och mat- och köksserviser i glas, porslin, oädla metaller, plast och i stengods. (37) Installation och montering av köksmöbler och köksapparatur, underhålls- och reparationsarbeten. (42) Rådgivning avseende bruk, slag och användning av köksapparatur, planering och rådgivning med avseende på installation av köks- och inbyggnadsapparatur, även i samband med inköp av sådan utrustning."

anges i klasserna 11, 20, 21, 37 och 42 och som tillhandahålls av, för eller i anslutning till ett företag i köksbranschen, och följaktligen saknar särskiljningsförmåga. Den hänskjutande domstolen har påpekat att BMB inte avgav en slutlig bedömning för varje enskild vara eller tjänst, utan endast avseende hela varumärkesansökan slog fast att det tecken som ansökan avsåg helt saknar särskiljningsförmåga.

25. MT&C väckte talan mot BMB:s beslut vid den hänskjutande domstolen. MT&C yrkade att det bestridda beslutet skall ogiltigförklaras och att BMB skall förpliktas att registrera ansökan avseende klasserna 11, 20, 21, 37 och 42. I andra hand yrkade MT&C att varumärket skall registreras för de klasser avseende vilka domstolen anser att särskiljningsförmåga föreligger.

26. Den hänskjutande domstolen anser att ordkombinationen helt saknar särskiljningsförmåga när det gäller varor och tjänster i klasserna 11, 20, 37 och 42. När det gäller de varor i klass 21 som omfattas av ansökan om varumärkesskydd anser den hänskjutande domstolen emellertid att märket, med hänsyn till dess art och avsedda användning, är beskrivande endast i fråga om köksredskap. När det gäller de övriga varorna uppfattar en väl informerad genomsnittskonsument inte spontant ordkombinationen "The Kitchen Company" som en språklig hänvisning till varornas avsedda användning. Den hänskjutande domstolen anser att eftersom märket inte är beskrivande är det faktiskt särskiljande med avseende på dessa varor. [19]

27. BMB har vid den hänskjutande domstolen riktat invändningar mot detta synsätt. BMB har hävdat att domstolen inte kan bifalla MT&C:s talan om registrering för de varor och tjänster för vilka domstolen anser att märket är särskiljande. Anledningen till detta är att MT&C inte uttryckligen har begärt att BMB skall registrera varumärket endast för vissa varor eller tjänster, och att den nationella appellationsdomstolen, enligt Beneluxdomstolens och den belgiska kassationsdomstolens domar i målet Vlaamse Toeristenbond, inte kan uttala sig om frågor som vare sig omfattas av BMB:s beslut eller har inlämnats till BMB för beslut.

28. Den hänskjutande domstolen är osäker på huruvida domen i det ovannämnda målet är förenlig med domstolens dom i målet Postkantoor. [20] I detta mål ansåg domstolen att i) en varumärkesmyndighet måste beakta relevanta fakta och omständigheter innan den fattar ett slutligt beslut om att registrera ett varumärke, [21] att ii) den domstol vid vilken talan väckts mot beslutet i fråga även skall beakta samtliga relevanta fakta och

19 — Det vill säga mat- och köksserviser i glas, porslin, oädla metaller, plast och i stengods.

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

21 — Punkt 36.

omständigheter inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning, [22] och att iii) då registrering begärs av ett varumärke för olika varor eller tjänster, skall varumärkeskontoret kontrollera att varumärket inte omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i varumärkesdirektivet i förhållande till var och en av dessa varor eller tjänster. Varumärkesmyndigheten kan därvid göra olika bedömningar beroende på vilka varor eller tjänster som prövas. [23]

29. Den hänskjutande domstolen anser att det följer av domen i det ovannämnda målet Postkantoor att varumärkesmyndigheten skall behandla ansökan om registrering avseende var och en av de varor eller tjänster som omfattas av ansökan, och att varumärkeskontoret kan göra olika bedömningar avseende var och en av dem. I så fall skall detta anges i det preliminära såväl som det slutliga beslutet om avslag.

30. Den hänskjutande domstolen anser också att "relevanta fakta och omständigheter" kan ändras mellan den tidpunkt då varumärkesmyndigheten fattar ett beslut som blir föremål för en talan och den tidpunkt då den domstol vid vilken talan har väckts mot beslutet avgör talan.

31. I förevarande fall avgav BMB inte en slutlig bedömning för varje enskild vara eller tjänst, utan endast ett allmänt formulerat beslut om att det tecken som avsågs i ansökan helt saknade särskiljningsförmåga.

32. Enligt den hänskjutande domstolen kan enligt den nationella lagstiftningen ett sådant allmänt beslut medföra att den domstol vid vilken talan väcks inte kan beakta alla relevanta fakta och omständigheter såsom det krävs enligt domen i det ovannämnda målet Postkantoor. Detta beror på att en "relevant omständighet" vid bedömningen av varumärkesansökan kan vara att det saknas grund för avslag för en av produkterna, men inte för övriga produkter som omfattas av samma ansökan. Om det i beslutet inte hänvisas skilt till varje produkt eller tjänst, kan den domstol vid vilken talan väcks inte utöva sin behörighet om i) det i nationell lagstiftning föreskrivs att domstolen i fråga får uttala sig endast avseende frågor som inlämnats till varumärkesmyndigheten och som omfattas av dess beslut, och ii) varken registreringsansökan eller beslutet fokuserade på de enskilda varorna och tjänsterna.

22 — Punkt 36.

23 — Punkt 73.

33. Den hänskjutande domstolen har följaktligen förklarat förfarandet vilande och har hänskjutit följande tolkningsfrågor avseende artikel 3 i varumärkesdirektivet till domstolen för ett förhandsavgörande:

"1. Skall varumärkesmyndigheten fatta ett beslut för varje enskild vara och tjänst som angetts i en registreringsansökan när den bedömer alla relevanta fakta och omständigheter som rör förekomsten av ett absolut registreringshinder i samband med att den preliminärt eller slutligt avgör ansökan?

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

3. Medför EG-domstolens tolkning i domen i det ovannämnda målet Postkantoor att en nationell lagstiftning angående den nationella domstolens behörighet inte får tolkas så att denna domstol är förhindrad från att beakta ändrade relevanta fakta och omständigheter eller uttala sig om ett varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till varje vara och tjänst i sig?"

34. BMB, den tyska regeringen och kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Muntlig förhandling har inte begärts och har inte heller hållits.

Den första frågan

35. Genom den första frågan vill den hänskjutande domstolen i huvudsak få klarhet i huruvida artikel 3 i varumärkesdirektivet innebär att en varumärkesmyndighet när den på grundval av absolut registreringshinder beslutar [24] att avslå en ansökan om registrering av ett varumärke skall motivera sin bedömning för var och en av de varor och tjänster för vilka varumärkesskydd har begärts.

24 — I den första frågan talas om "preliminärt eller slutligt" avslag på registreringsansökan, vilket speglar förfarandet vid BMB. Förfarandena skiljer sig emellertid åt i de olika medlemsstaterna och de allmänna principer som slås fast av domstolen måste även gälla förfaranden där den nationella varumärkesmyndighetens beslut fattas i ett enda steg.

36. BMB har gjort gällande att den första frågan bör besvaras nekande, medan den tyska regeringen är av motsatt åsikt. Kommissionens ståndpunkt är mer nyanserad, men i stora drag överensstämmande med den som har framförts av BMB.

37. Den tyska regeringen stöder sig på domen i det ovannämnda målet Postkantoor [25] och har anfört att i) eftersom registrering av ett varumärke alltid begärs för de varor och tjänster som anges i ansökan, skall frågan huruvida registrering kan vägras med hänvisning till något av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 3 bedömas på grundval av fakta som avser varorna eller tjänsterna i fråga [26] och att ii) när registrering av ett varumärke begärs för olika varor eller tjänster, skall en bedömning göras som kan ge olika resultat beroende på vilka varor eller tjänster som prövas. [27] Vidare har den tyska regeringen hänvisat till artikel 13 i direktivet, där det anges att 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.

38. Jag instämmer till fullo i att när registrering av ett varumärke begärs för olika varor eller tjänster, skall en *bedömning* göras avseende var och en av dessa varor eller tjänster. Hur skall en varumärkesmyndighet annars kunna avgöra för vilka varor eller tjänster varumärket kan registreras och därigenom garantera att artikel 13 i varumärkesdirektivet följs? Mer allmänt härrör detta förfarandesätt från kravet att en varumärkesmyndighet skall göra en bedömning som är "strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt". [28]

39. Jag anser emellertid inte att detta nödvändigtvis innebär att en varumärkesmyndighet när det fattar ett *beslut* om att vägra registrering för ett varumärke på grund av absolut registreringshinder skall motivera sin bedömning för varje enskild vara och tjänst. När registrering vägras på denna grund för en hel grupp eller kategori av varor eller tjänster, räcker det att ange detta i beslutet, oavsett om det är preliminärt eller slutligt, och att tillräckligt noggrant förklara varför registrering inte kan göras för gruppen eller kategorin som sådan.

40. Som kommissionen helt riktigt har påpekat bör det enligt domstolens rättspraxis

25 — Se ovan fotnot 20.

26 — Domen i det ovannämnda målet Postkantoor, punkt 31 och följande punkter.

27 — Domen i det ovannämnda målet Postkantoor, punkt 73.

28 — Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793), punkt 59.

finnas en rätt till domstolskontroll av varje beslut genom vilket en nationell myndighet förvägrar en rätt som erkänns i gemenskapsrätten. En effektiv domstolskontroll måste kunna omfatta en laglighetsprövning av skälen till det beslut avseende vilket talan väckts. Detta förutsätter generellt att den domstol som prövar saken skall kunna kräva att den behöriga myndigheten redovisar skälen för beslutet. [29] En nationell varumärkesmyndighet skall därför ange skälen för beslutet när den beslutar att avslå en ansökan om registrering av ett varumärke. Enligt fast rättspraxis, som domstolen tillämpar även inom varumärkesområdet, skall det av motiveringen klart och tydligt framgå hur den institution som har vidtagit åtgärden har resonerat, så att de som berörs kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att den behöriga domstolen ges möjlighet att utöva sin prövningsrätt. Det krävs emellertid inte att alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter anges i motiveringen, eftersom bedömningen av om motiveringen är tillräcklig inte skall ske endast utifrån dess lydelse utan även utifrån sammanhanget och reglerna på det ifrågavarande området. [30]

41. Det är därför inte nödvändigt att den nationella varumärkesmyndigheten avseende varje enskild vara och tjänst anger skälen till att det avslagit ansökan om registrering. Även om varumärkesmyndigheten är skyldig att ange skälen avseende alla berörda varor och tjänster, får den ändå i princip använda sig av en allmän motivering om den anser att en sådan motivering är giltig för alla varor och tjänster i en viss grupp som helhet. Rent praktiskt är det inte alltid ändamålsenligt att ange särskilda skäl för varje enskild produkt och tjänst.

42. Detta tillvägagångssätt har den fördelen, vars betydelse inte nog kan understrykas, att det är smidigt. BMB har påpekat att det görs 35 000 varumärkesansökningar i Benelux varje år, i de flesta fall för flera klasser av varor och tjänster och oftast omfattande ett stort antal varor och tjänster inom de klasser för vilka registrering begärs. [31] Det enda sätt på vilket varumärkesmyndigheten enkelt kan göra en bedömning är att gruppera de angivna varorna och tjänsterna kring de uppenbara huvudvarorna och huvudtjänsterna i fråga. Mellan de varor och tjänster som placeras i samma grupp bör det finnas en naturlig koppling som är uppenbar för den avsedda målgruppen. [32] Det som är viktigt är att varumärkesmyndigheten i sitt beslut tydligt anger varför den anser att absolut registreringshinder föreligger med avseende på en kategori varor eller tjänster. När en varumärkesmyndighet delger sökanden beslutet (oavsett om det är preliminärt eller slutligt), är det sökandens uppgift att, om han så önskar, ange och visa varför

29 — Dom av den 15 oktober 1987 i mål 222/86, Heylens (REG 1987, s. 4097; svensk specialutgåva, volym 9, s. 223), punkterna 14 och 15.

30 — Dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-10107), punkt 65.

31 — Niceklassificeringen har 45 kategorier som omfattar omkring 11 000 enskilda produkter och tjänster.

32 — Vid indelningen i grupper bör den kategorisering följas som har använts i ansökan om varumärkesregistrering och som i sin tur bör vara baserad på Niceklassificeringen.

grunden för avslag inte är giltig för vissa särskilda varor och tjänster i de grupper varor och tjänster för vilka ansökan lämnades in.[33] Detta möjliggör sedan en effektiv domstolskontroll av varumärkesmyndighetens beslut avseende varorna och tjänsterna i fråga.

43. I förevarande mål omfattade ansökan varor i tre klasser och tjänster i två klasser. Detta kan tolkas som att ansökan om registrering avsåg 32 slag av produkter och 13 slag av tjänster.[34] BMB ansåg att märket inte kunde registreras för någon av klasserna av produkter eller tjänster, eftersom absolut registreringshinder förelåg. Förvisso bör varumärkeskontoret i sitt beslut tydligt förklara med avseende på varje klass varför det anser att det absoluta registreringshindret i fråga var tillämpligt på varorna eller tjänsterna i den klass för vilken registrering av varumärket begärdes. Det tycks mig emellertid som om det vore uppenbart oproportionerligt om det enligt gemenskapsrätten i en sådan situation krävdes att de nationella varumärkesmyndigheterna, avseende samtliga varor och tjänster, skall ange skälen till att ansökan om registrering avslagits.

33 — Det närmare förfarandet är naturligtvis beroende av nationella regler.

34 — Beroende på hur de olika permutationerna räknas.

44. Som svar på den första tolkningsfrågan anser jag därför att en varumärkesmyndighet som avslår en ansökan om varumärkesregistrering i sitt beslut inte skall behöva göra en separat bedömning avseende varje enskild vara och tjänst för vilka varumärkesskydd har begärts. Det räcker att det av beslutet framgår varför registrering har vägrats för de kategorier av varor och tjänster som de enskilda varorna och tjänsterna tillhör.

Den andra frågan och den första delen av den tredje frågan

45. Genom den andra frågan vill den hänskjutande domstolen i huvudsak få klarhet i huruvida artikel 3 i varumärkesdirektivet skall tolkas som att den domstol vid vilken talan har väckts mot ett varumärkeskontors beslut om avslag på en ansökan om varumärkesregistrering endast skall beakta de fakta och omständigheter som förelåg när varumärkeskontoret fattade sitt beslut, eller huruvida denna artikel medger att domstolen i fråga beaktar fakta och omständigheter som har framkommit efter det att beslutet fattades. Genom den första delen av den tredje frågan vill den hänskjutande domstolen i huvudsak få veta huruvida det är förenligt

med artikel 3 i varumärkesdirektivet att nationella bestämmelser hindrar den domstol vid vilken talan om ett varumärkeskontors beslut har väckts från att beakta ändrade relevanta fakta och omständigheter.

46. Dessa två frågor förefaller att vara två sidor av samma mynt. Den första gäller huruvida, mot bakgrund av artikel 3, den domstol vid vilken talan har väckts *får* beakta fakta och omständigheter som framkommit senare. Den andra gäller huruvida, mot den bakgrunden, den domstol vid vilken talan har väckts *får hindras* genom nationell rätt från att beakta fakta och omständigheter som framkommit senare. Jag föreslår därför att de skall prövas tillsammans.

47. BMB anser att dessa två frågor inte skall tas upp till sakprövning: det finns inget i begäran om förhandsavgörande som antyder att "relevanta fakta och omständigheter" faktiskt har "ändrats".

48. Det framgår av begäran om förhandsavgörande att den "ändring" som den nationella domstolen hade i åtanke när den formulerade dessa frågor är skillnaden mellan de ståndpunkter som har intagits av å ena sidan den varumärkesmyndighet vars beslut är föremål för prövning och å andra sidan den domstol vid vilken talan har väckts.

49. Jag anser inte att det är tydligt att en sådan skillnad bör kategoriseras som en ändring av relevanta "fakta och omständigheter". Det rör sig snarare om en rättsfråga, eftersom "ståndpunkten" nås genom att tillämpa juridiska kriterier på vissa (konstanta) fakta. I de punkter i domen i det ovannämnda målet Postkantoor som förefaller att ha föranlett frågorna handlar det uppenbart om "fakta" i ordets mer vanliga innebörd. [35] Frågorna är emellertid allmänt formulerade, och jag anser att det är möjligt att besvara dem i allmänna ordalag.

50. Jag anser emellertid inte att frågorna inte kan tas upp till sakprövning på den grunden att en av parterna i förfarandet anser att de grundar sig på ett felaktigt antagande av den hänskjutande domstolen. Enligt fast rättspraxis ankommer det i princip [36] uteslutande på den nationella domstol där tvisten har anhängiggjorts att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i varje enskilt mål bedöma såväl nödvändigheten av ett förhandsavgörande för att kunna döma i målet, som relevansen av de frågor som den ställer till domstolen. [37]

35 — Se punkterna 20–37.

36 — Det finns vissa undantag från denna allmänna regel, men inget av dem har emellertid åberopats av BMB.

37 — Se till exempel dom av den 27 oktober 1993 i mål C-127/92, Enderby (REG 1993, s. I-5535; svensk specialutgåva, volym 14, s. I-383), punkt 10.

51. I andra hand har BMB också invänt mot att den andra frågan skulle kunna besvaras med stöd av artikel 3 i varumärkesdirektivet. Denna invändning tycks mig vara ohållbar. Domstolens dom i det ovannämnda målet Postkantoor, som har föranlett frågorna, utgjorde en tolkning av artikel 3.

52. Den tyska regeringen har hävdat att direktivet inte innehåller några uttömmande bestämmelser om hur omfattande en domstolsprövning av varumärkesmyndigheternas beslut skall vara, vilket framgår av andra meningen i artikel 3.3. Därför skall det i nationell rätt fastställas huruvida omständigheter eller fakta som uppkommer eller blir tydliga först efter registreringen får eller måste beaktas. Kommissionen har intagit en liknande ståndpunkt.

53. Som kommissionen har påpekat underströk domstolen i domen i det ovannämnda målet Postkantoor att den behöriga myndigheten skall beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter innan den antar ett slutligt beslut om en ansökan om att registrera ett varumärke. [38] Den domstol vid vilken talan har väckts mot ett sådant beslut "skall [även] beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning". [39] Vid ett sådant förfarande måste domstolen uttala sig om huruvida ett beslut som har fattats av en varumärkesmyndighet är lagligt. Beslutet kan (självklart) endast ha fattats på grundval av de fakta som förelåg vid tidpunkten i fråga. Det är därför enligt min åsikt helt godtagbart att en domstol enligt sin rättsordning förbjuds att ogiltigförklara ett beslut på grundval av fakta som framkommit senare. Detta överensstämmer faktiskt med många domstolars praxis vid rättslig prövning av beslut. Denna princip erkänns också i gemenskapsrätten. [40]

54. Vad särskilt beträffar rättslig prövning av beslut som har fattats av harmoniseringsbyrån [41] har domstolen nyligen bekräftat att "förstainstansrätten endast kan undanröja eller ändra det överklagade beslutet om detta, vid tidpunkten då det fattades, omfattades av någon av [de föreskrivna] grunder [na] för undanröjande eller ändring [men r] ätten kan ... inte undanröja eller ändra beslutet på grunder som framkommer först efter det att beslutet har fattats". [42]

38 — Punkt 35.

39 — Punkt 36.

40 — Se till exempel domen av den 26 september 1996 i mål C-241/94, Frankrike mot kommissionen (REG 1996, s. I-4551), punkt 33.

41 — Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

42 — Dom av den 11 maj 2006 i mål C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-4237), punkt 55.

55. Jag anser därför att svaret på den andra frågan och den första delen av den tredje frågan bör vara att i) det skall fastställas i nationell rätt huruvida den domstol vid vilken talan har väckts mot en varumärkesmyndighets beslut om avslag på en ansökan om varumärkesregistrering får beakta fakta och omständigheter som inte förelåg vid den tidpunkt då varumärkesmyndigheten fattade sitt beslut och att ii) det är förenligt med artikel 3 i varumärkesdirektivet att den domstol vid vilken talan om ett sådant beslut har väckts hindras genom nationella bestämmelser från att beakta sådana fakta och omständigheter.

Den andra delen av den tredje frågan

56. Genom den andra delen av den tredje frågan vill den hänskjutande domstolen i huvudsak få klarhet i huruvida det är förenligt med artikel 3 i varumärkesdirektivet att den domstol vid vilken talan har väckts mot en varumärkesmyndighets beslut genom bestämmelser i nationell rätt hindras från att uttala sig om varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till varje enskild vara och tjänst.

57. BMB har hävdat att i den mån frågan gäller behörigheten för den domstol vid vilken talan har väckts att uttala sig om varumärkets särskiljningsförmåga "i förhållande till varje vara och tjänst i sig", har denna fråga redan besvarats inom ramen för den första frågan. Till den del frågan antyder att domstolens dom i det ovannämnda målet Postkantoor inte är förenlig med tolkningen av "nationell lagstiftning angående den nationella domstolens behörighet" är detta påstående ogrundat. Domstolen har uttryckligen slagit fast i domen i det ovannämnda målet Postkantoor att den domstol vid vilken talan har väckts är behörig "inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning". Gränserna för de nationella domstolarnas behörighet får således fastställas i nationell rätt.

58. Den tyska regeringen har däremot hävdat att nationella bestämmelser inte får begränsa behörigheten för den domstol vid vilken talan har väckts att uttala sig om särskiljningsförmåga i förhållande till enskilda varor och tjänster. Enligt domstolens tolkning i domen i det ovannämnda målet Postkantoor innehåller direktivet bindande riktlinjer som skall följas av de nationella varumärkesmyndigheterna när de fattar sina beslut. Domstolar som enligt nationella bestämmelser endast får pröva ett besluts laglighet måste kontrollera att de bindande riktlinjerna har tillämpats, och de får och skall därför i princip uttala sig separat om skilda klasser.

59. Kommissionen har för det första hänvisat till Beneluxdomstolens beslut i målet Vlaamse Toeristenbond. [43] Kommissionen har påpekat att en av skillnaderna i sak

43 — Se ovan fotnot 9. Se ovan punkterna 16–22.

mellan det målet och förevarande mål är att Vlaamse Toeristenbond hade yrkat registrering för vissa *hela klasser* i Niceöverenskommelsen. I förevarande mål har MT&C däremot endast yrkat registrering för vissa, men inte alla, varor och tjänster i ett antal klasser.

60. Kommissionen har vidare övervägt argumenten för och emot ståndpunkten att det inte medges enligt artikel 3 i varumärkesdirektivet att den domstol vid vilken talan har väckts mot en varumärkesmyndighets beslut genom nationella bestämmelser hindras från att uttala sig om varumärkets särskiljningsförmåga för varje enskild vara och tjänst. Kommissionen anser att sådana bestämmelser är tillåtna enligt artikel 3, och baserar i huvudsak denna åsikt på att medlemsstaterna i direktivet uttryckligen ges en omfattande handlingsfrihet när det gäller att fastställa bestämmelser om varumärkesförfarandet. Kommissionen har dessutom påpekat att om sökanden uppger för BMB att han även är intresserad av registrering för färre varor eller tjänster än vad som anges i huvudansökan, förefaller det som om BMB enligt förfarandet i Benelux måste behandla denna begäran och sökanden sedan kan ansöka om delregistrering vid den domstol vid vilken talan väcks mot avslag på en registreringsansökan. Kommissionen anser därför att Benelux lagstiftning i praktiken förefaller att uppfylla kravet i artikel 13 i direktivet.

61. Jag delar kommissionens synsätt.

62. Syftet med direktivet är inte en fullskalig tillnärmning, vilket framgår av tredje skälet i ingressen. I femte skälet anges att "[m]edlemsstaterna förblir också fria att fastställa procedurregler för registrering" av varumärken. Det tycks mig som om det är förenligt med denna frihet att inom den nationella rättsordningen tillåta delregistrering (det vill säga att registrering av varumärket begärs endast för några av varorna eller tjänsterna i fråga) på villkor att sökanden i sin ansökan till den behöriga varumärkesmyndigheten anhåller om detta som ett alternativ till fullständig registrering.

63. Denna frihet belyser endast den mer allmänna princip som domstolen har slagit fast att "i avsaknad av gemenskapsrättsliga föreskrifter på området [skall det] i varje medlemsstats rättsordning anges vilka förfaranden för att väcka talan som är avsedda att tillvarata rättigheter som för enskilda följer av gemenskapsrätten" [44] (förutsatt naturligtvis att principerna om likhet och effektivitet respekteras). När det specifikt gäller varumärken har domstolen i domen i det ovannämnda målet Postkantoor uttalat att "[i] fråga om en domstol vid vilken talan väckts mot ett beslut om en ansökan om varumärkesregistrering, framhåller domstolen vidare att nämnda domstol även skall beakta samtliga relevanta fakta och omstän-

44 — 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.

digheter *inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning*". [45]

64. Det tycks mig vara fullständigt förenligt med denna rättspraxis att den domstol vid vilken talan har väckts mot ett varumärkeskontors beslut genom nationella bestämmelser hindras från att uttala sig om varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till varje enskild vara och tjänst. Det förefaller inte vara orimligt eller oskäligt betungande att den som ansöker om registrering av ett varumärke och vill bevara sin rätt att begära delregistrering klargör detta i sin registreringsansökan. Det är när allt kommer omkring i det skedet som sökanden bäst kan bedöma det kommersiella intresset (en registreringsansökan är ju troligtvis själva resultatet av en bedömningsperiod) och besluta huruvida han, om ansökan om fullständig registrering av varumärket avslås, skulle nöja sig med delregistrering av varumärket för färre varor eller tjänster, eller huruvida han skulle föredra att göra en ny ansökan avseende ett annat varumärke för fler varor eller tjänster.

65. Med tanke på förfarandets effektivitet förefaller det också mest ändamålsenligt att frågan om fullständig registrering respektive delregistrering övervägs vid tidpunkten för ansökan om registrering. En nationell varumärkesmyndighet är ett lämpligare forum än en appellationsdomstol för att göra en första utvärdering av den frågan.

66. Kommissionen anser att det viktigaste argumentet mot det ovannämnda synsättet är ordalydelsen i artikel 13 i varumärkesdirektivet, där det anges att vägran att registrera inte kan avse andra varor än de för vilka det finns registreringshinder.

67. Denna bestämmelse måste emellertid tolkas mot bakgrund av direktivet som helhet och särskilt den befogenhet att fastställa procedurregler som medges medlemsstaterna. Det tycks mig som om andan i artikel 13 återspeglas korrekt när det i nationell rätt garanteras att de som ansöker om registrering av ett varumärke har möjlighet att begära delregistrering i sin ansökan.

68. Denna tolkning är dessutom enligt min åsikt förenlig med domstolens dom i det ovannämnda målet Postkantoor där domstolen konstaterade att "[n]är registrering begärs av ett varumärke för en hel klass ... kan den behöriga myndigheten ... med tillämpning av artikel 13 i direktivet registrera varumärket endast för vissa varor eller

45 — Punkt 36, min kursivering.

tjänster i denna klass". [46] Domstolen hänvisade där till artikel 13 som grundval för att ge det nationella varumärkeskontoret denna (valfria) befogenhet. Det betyder emellertid inte att det i artikel 13 åläggs varumärkesmyndigheterna en skyldighet i praktiken att *ex officio* överväga möjligheten med delregistrering i samtliga fall. Det strider således inte mot artikel 13 att det enligt nationella procedurregler krävs att en sökande som vill att varumärkesmyndigheten skall behandla frågan om delregistrering skall ange detta i sin ansökan. Tvärtom förbättrar sådana regler förfarandets effektivitet, leder till minskad snarare än ökad arbetsbörda under förfarandet som helhet och gör det inte omöjligt eller oskäligt svårt att utöva de gemenskapsrättsliga rättigheterna.

69. Det framgår av de handlingar som har inkommit till domstolen att MT&C inte har begärt delregistrering i andra hand, varken i sin första ansökan till BMB eller när BMB:s preliminära beslut bestreds. MT&C har således inte använt sig av någon av de båda möjligheter till andrahandsansökan om delregistrering som erbjuds genom Beneluxordningens tvåstegsprocess (preliminärt och slutligt beslut). Det förefaller som om en andrahandsansökan gjordes först vid den domstol vid vilken talan har väckts. Jag kan inte se något godtagbart skäl till varför MT&C (eller andra sökande) inte skulle kunna göra en andrahandsansökan (vilket medges i de nationella förfaranderegleerna) när ansökan handläggs av varumärkesmyndigheten.

70. Jag anser följaktligen att när talan mot en varumärkesmyndighets beslut om avslag på en ansökan om registrering av ett varumärke har väckts vid en nationell domstol, strider det inte mot artikel 3 i varumärkesdirektivet att domstolen i fråga genom nationella förfaranderegler hindras från att uttala sig om varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till varje enskild vara och tjänst, förutsatt att dessa regler ger sökanden en faktisk möjlighet att i sin ansökan till varumärkesmyndigheten ansöka om delregistrering av varumärket (det vill säga registrering avseende endast vissa av de varor eller tjänster som omfattas av huvudansökan).

46 — Punkt 113.

Förslag till avgörande

71. Mot bakgrund av vad som anförts ovan föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som ställts av Hof van Beroep i Bryssel som följer:

1) Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar innebär inte att en varumärkesmyndighet som avslår en ansökan om registrering av ett varumärke i sitt beslut skall göra en separat bedömning avseende var och en av de enskilda varor och tjänster för vilka varumärkesskydd har begärts. Det räcker att det av beslutet framgår varför registrering har vägrats för olika kategorier av varor och tjänster.

2) Enligt rådets direktiv 89/104/EEG skall det i nationell lagstiftning fastställas huruvida den domstol vid vilken talan har väckts mot en varumärkesmyndighets beslut om avslag på en ansökan om varumärkesregistrering får beakta fakta och omständigheter som inte förelåg vid den tidpunkt då varumärkesmyndigheten fattade sitt beslut.

3) Det är förenligt med rådets direktiv 89/104/EEG att den domstol vid vilken talan har väckts mot ett sådant beslut genom nationella bestämmelser hindras från att i) beakta fakta och omständigheter som inte förelåg vid den tidpunkt då varumärkesmyndigheten fattade sitt beslut och från att ii) uttala sig om varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till varje enskild vara och tjänst, förutsatt att bestämmelserna i fråga ger sökanden en faktisk möjlighet att i sin ansökan till varumärkesmyndigheten begära delregistrering av varumärket (det vill säga registrering avseende endast vissa av de varor eller tjänster som omfattas av huvudansökan).