

Hof van Justitie EG, 15 februari 2007, The Kitchen Company



MERKENRECHT

Motivering weigering

Motivering voor elk van de waren of diensten, maar indien zelfde grond geldt voor groep van waren of diensten volstaat globale motivering voor betrokken waren of dienst

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.

PROCESRECHT

Beroepsmogelijkheden

- **Beperking voor nationale rechter om zich uit te spreken over ontbreken onderscheidend vermogen voor elk van waren of diensten niet in strijd met richtlijn**

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.

- **Beperking tot beoordeling ex tunc niet in strijd met richtlijn**

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.

Vindplaatsen: curia.europe.eu

Hof van Justitie EG, 15 februari 2007

(C. W. A. Timmermans, R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur), G. Arestis en L. Bay Larsen)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Aanvraag om inschrijving van merk voor geheel van waren en diensten – Onderzoek van teken door bevoegde autoriteit – Inaanmerkingneming van alle relevante feiten en omstandigheden – Bevoegdheid van nationale rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld”

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, 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 gedeponereerd 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, afdrucken, 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 gedeponereerde 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-Gerechthof 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 uit-

eenlopende 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 uiteenlo-

pende 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 gedeponereerd, 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 onderscheidende 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 rechterlijke 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 ontleen, 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.

Conclusie Advocaat-Generaal E. Sharpston

1. In het onderhavige verzoek van het Hof van Beroep te Brussel om een prejudiciële beslissing, dat zijn oorsprong vindt in een weigering van inschrijving van een merk, zijn een aantal vragen betreffende de uitlegging van artikel 3 van de merkenrichtlijn(2) aan de orde.

De merkenrichtlijn

2. De considerans van de merkenrichtlijn bevat onder meer de volgende overwegingen:

„[3] [...] het [lijkt] thans niet nodig de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en [...] het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt;

[...]

[5] [...] de lidstaten [behouden] tevens iedere vrijheid, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen; [...] zij [bepalen] bijvoorbeeld de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure [...];

[...]

[7] [...] het doel van de aanpassing [kan] alleen worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk word[en] gesteld van gelijke voorwaarden; [...] de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen [...], [moeten] limitatief worden opgesomd [...].”

3. Artikel 3, lid 1, bepaalt:

„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 andere kenmerken van de waren of diensten;

[...].”

4. Artikel 3, lid 3, luidt als volgt:

„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.”

5. Artikel 13 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 gedeponeed of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschrijving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.”

6. De richtlijn laat de inschrijvingsprocedure over aan de lidstaten (met inbegrip van de Benelux, wat dit betreft).

Het Benelux-merkenrecht

7. Overeenkomstig de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „BMW”) moeten merkaanvragen in de Benelux worden ingediend bij het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”(3)).

8. Op het tijdstip van de feiten(4), bepaalde artikel 6 bis, lid 1, sub a, van de BMW dat inschrijving moest worden geweigerd indien het gedeponeede teken niet beantwoordde aan de in artikel 1 geformuleerde 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”.

9. Dit artikel van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom(5) bepaalt, voorzover in casu relevant:

„B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

[...]

2 wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van de herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.”

10. Artikel 6 bis, lid 2, BMW bepaalt dat de weigering om een merk in te schrijven, het teken dat een merk vormt, in zijn geheel moet betreffen, maar kan worden beperkt tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is.

11. Artikel 6 ter, lid 1, bepaalt dat de aanvrager wiens merk voor inschrijving is geweigerd, zich bij verzoekschrift tot het bevoegde Hof van Beroep te Brussel, de Cour d'Appel te Luxemburg, of het Gerechtshof te 's-Gravenhage kan wenden om een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen.

De Overeenkomst van Nice

12. Volgens de richtlijn kan de inschrijving van een merk worden aangevraagd voor waren of voor diensten. In de praktijk worden waren- en dienstenmerken thans in de regel aangevraagd onder verwijzing naar het classificatiesysteem dat is ingevoerd bij de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken(6), een internationale overeenkomst die wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

13. De bij de Overeenkomst van Nice ingevoerde classificatie bevat 45 hoofdklassen met toelichtingen en een alfabetische lijst van waren en diensten met de klasse waartoe elke waar of dienst behoort. De hoofdklassen bevatten een zeer ruime omschrijving van de aard van de waren of diensten die in elk van de 34 klassen van waren en de 11 klassen van diensten zijn opgenomen. De toelichtingen bevatten – waar nodig – een meer gedetailleerde beschrijving van het type waren of diensten die de betrokken klassen omvatten. De alfabetische lijst bevat nagenoeg 10 000 aanduidingen met betrekking tot waren en 1 000 aanduidingen met betrekking tot diensten.

14. De merkenautoriteiten van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst van Nice dienen in de officiële documenten en bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen van de classificatie te vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.(7)

15. België, Luxemburg en Nederland zijn partij bij de Overeenkomst van Nice.(8)

De zaak Vlaamse Toeristenbond

16. Uit de verwijzingsbeschikking en de in casu ingediende opmerkingen blijkt dat de verwijzende rechter er niet van overtuigd is dat de eerdere beslissing van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond(9) verenigbaar is met de rechtspraak van het Hof, en dat deze twijfel aan de basis ligt van de verwijzing.

17. In die zaak had de Vlaamse Toeristenbond verzocht om inschrijving van de woorden LANGS VLAAMSE WEGEN als Beneluxmerk voor alle waren en diensten van de klassen 16(10), 39(11) en 41(12) van de Overeenkomst van Nice.(13) Het BMB wees de aanvraag tot inschrijving voor deze drie klassen af op grond dat het merk met betrekking tot deze waren en diensten louter beschrijvend was, en derhalve geen specifiek onderscheidend vermogen had.

18. De Vlaamse Toeristenbond stelde een beroep in bij het Hof van Beroep te Brussel teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te verkrijgen voor alle in de aanvraag opgegeven waren en diensten, of, subsidiair, om door het Hof van Beroep te doen vaststellen voor welke waren en diensten het merk moest worden ingeschreven.

19. Het Hof van Beroep verklaarde het beroep ten dele gegrond en gelastte het BMB, het merk in te schrijven voor de waren en diensten van twee van de drie klassen, met uitzondering van een aantal specifieke waren en diensten.(14) Het verklaarde dat het BMB bij de beoordeling of een merk in aanmerking komt voor inschrijving, dit niet alleen moet onderzoeken met betrekking tot de betrokken klassen in hun geheel, maar ook met betrekking tot elke in de klasse opgesomde waar of dienst.

20. Het BMB betoogde dat het Hof van Beroep krachtens artikel 6 ter BMW geen gedeeltelijke inschrijving voor bepaalde waren of diensten kon gelasten indien het BMB de inschrijving niet voor deze specifieke waren of diensten, maar voor een volledige klasse van waren of diensten had geweigerd. Het BMB stelde met betrekking tot deze rechtsvraag cassatieberoep in bij het Belgische Hof van Cassatie, dat een verzoek om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 6 bis en 6 ter BMW indiende bij het Benelux-Gerechtshof.

21. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde dat de hoven van beroep van de landen van de Benelux(15) krachtens deze artikelen alleen bevoegd zijn voor toetsing van de rechtmatigheid van de weigering van het BMB om een merk in te schrijven. Dit impliceerde dat het Hof van Beroep alleen die elementen in aanmerking mocht nemen waarop het BMB zijn beslissing had gebaseerd of had moeten baseren. Bijgevolg kon deze instantie zich niet uitspreken over vorderingen die verder gingen dan deze beslissing, of die niet aan het BMB waren voorgelegd. Het Benelux-Gerechtshof oordeelde derhalve dat volgens de artikelen 6 bis en 6 ter BMW de betrokken hoven van beroep de inschrijving van een merk voor specifieke waren of diensten binnen een klasse alleen konden gelasten indien het BMB zich ook over deze waren of diensten als zodanig had uitgesproken, en zijn beslissing niet tot een klasse in haar geheel had beperkt.

22. Daarop vernietigde het Hof van Cassatie(16) het arrest van het Hof van Beroep te Brussel op grond dat het andere elementen in aanmerking had genomen dan die waarop het BMB zijn beslissing had gebaseerd of had moeten baseren.

De procedure in de onderhavige zaak

23. In april 2000 heeft de BVBA Management Training en Consultancy („MT&C”) bij het BMB een aanvraag tot inschrijving van de woorden THE KITCHEN COMPANY(17) als merk voor een aantal waren van de klassen 11, 20 en 21 en een aantal diensten van de klassen 37 en 42 van de Overeenkomst van Nice ingediend. Voor elk van de betrokken klassen waren de waren en diensten aangeduid waarvoor om merkbescherming werd verzocht.(18)

24. Het BMB weigerde het merk in te schrijven op grond dat het louter beschrijvend was voor de soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in de klassen 11, 20, 21, 37 en 42 genoemde waren en diensten van, voor of met betrekking tot een bedrijf in keukens en het derhalve ieder onderscheidend vermogen miste. De verwijzende rechter merkt op dat het BMB geen eindconclusie heeft geformuleerd voor elk van de afzonderlijke waren en diensten, maar slechts voor de gevraagde bescherming in haar geheel heeft geoordeeld dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen mist.

25. MT&C is tegen deze weigering opgekomen bij de verwijzende rechter. Zij vordert, de bestreden beslissing te vernietigen en het BMB te gelasten, haar aanvraag met betrekking tot de klassen 11, 20, 21, 37 en 42 in te schrijven. Subsidiair vordert zij dat inschrijving wordt gelast voor de klassen waarvoor het Hof van Beroep van mening is dat er onderscheidend vermogen bestaat.

26. De verwijzende rechter stelt dat de woordcombinatie elk onderscheidend vermogen mist met betrekking tot de waren en diensten van de klassen 11, 20, 37 en 42. Met betrekking tot de waren van klasse 21 waarvoor om bescherming is verzocht, is de verwijzende rechter evenwel van mening, dat het merk ter zake van de soort en de bestemming van deze waren alleen beschrijvend is voor keukengerei. Voor de overige waren zal de woordcombinatie The Kitchen Company in de perceptie van de doorsnee geïnformeerde consument op basis van een spontane taalreflex niet refereren aan de bestemming van de waren. De verwijzende rechter concludeert dat, aangezien het merk met betrekking tot deze waren(19) niet beschrijvend is, het ter zake daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft.

27. Het BMB heeft deze benadering voor de verwijzende rechter bekritiseerd. Het betoogt dat deze rechter geen gunstig gevolg kan geven aan de subsidiaire vordering van MT&C om inschrijving te gelasten voor de waren en diensten waarvoor er zijns inziens onderscheidend vermogen bestaat, aangezien MT&C het BMB niet uitdrukkelijk heeft verzocht, de inschrijving voor slechts enkele waren of diensten te overwegen. Het nationale hof van beroep kan volgens de arresten van het Benelux-Gerechtshof en het Belgische Hof van Cassatie in de zaak Vlaamse Toeristenbond geen kennis nemen van vorderingen die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd.

28. De verwijzende rechter betwijfelt of deze rechtspraak in overeenstemming is met het arrest van het Hof in de zaak Postkantoor.(20) In die zaak oordeelde het Hof, ten eerste, dat een merkenautoriteit rekening moet houden met de relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag tot inschrijving van een merk(21), ten tweede, dat de rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld tegen die beslissing, eveneens rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar be-

voegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving(22), en, ten derde, dat bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten de merkenautoriteit voor elk van deze waren of diensten moet nagaan, of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de merkenrichtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en voor de betrokken waren of diensten tot uiteenlopende conclusies kan komen.(23)

29. De verwijzende rechter is van mening dat uit het arrest Postkantoor volgt dat de merkenautoriteit de inschrijvingsaanvraag moet onderzoeken met betrekking tot elk van de waren en diensten waarvoor om bescherming is verzocht, en dat zij voor elk daarvan tot een andere conclusie kan komen. Indien dit laatste het geval is, moeten de voorlopige en de definitieve beslissingen waarbij inschrijving wordt geweigerd, hiervan melding maken.

30. Hij verklaart eveneens dat de „relevante feiten en omstandigheden” kunnen veranderen tussen het tijdstip waarop de merkenautoriteit beslist, en het tijdstip waarop de rechterlijke instantie het beroep tegen die beslissing afdoet.

31. In casu heeft het BMB geen definitieve conclusie geformuleerd voor alle waren of diensten afzonderlijk. Het oordeelde gewoon in algemene bewoordingen dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen miste.

32. Volgens de verwijzende rechter kan een dergelijke algemene beslissing voor de rechterlijke instantie die deze beslissing dient te toetsen, tot gevolg hebben dat deze instantie volgens de nationale wettelijke regeling niet alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking kan nemen, zoals door het arrest Postkantoor wordt geëist, omdat een „relevant feit” bij de beoordeling van het merk kan zijn dat er geen weigeringsgrond bestaat voor de ene waar, maar wel voor andere in de merkaanvraag opgegeven waren. Indien de beslissing niet ingaat op elke waar of dienst afzonderlijk, kan de beroepsinstantie zijn bevoegdheid niet uitoefenen, wanneer de nationale wettelijke regeling voorschrijft dat deze rechterlijke instantie alleen kan oordelen over hetgeen aan de merkenautoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, en in de inschrijvingsaanvraag noch in de beslissing aan de individuele waren en diensten wordt gerefereerd.

33. Derhalve heeft de verwijzende rechter de behandeling van de zaak geschorst en de volgende prejudiciële vragen betreffende de uitlegging van artikel 3 van de merkenrichtlijn aan het Hof 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 Postkantoor 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?"

34. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door het BMB, de Duitse regering en de Commissie. Een mondelinge behandeling is niet gevraagd en heeft niet plaatsgevonden.

De eerste vraag

35. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eist dat een merkenautoriteit haar conclusie voor elk van de waren en diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd, afzonderlijk vermeldt in de beslissing(24) waarbij zij de inschrijving van een merk weigert op basis van een absolute weigeringsgrond.

36. Het BMB betoogt dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord, terwijl de Duitse regering zich op het tegenovergestelde standpunt stelt. De Commissie is meer genuanceerd, doch is het grotendeels eens met het BMB.

37. De Duitse regering baseert zich op overwegingen van het arrest Postkantoor (25), volgens welke, ten eerste, aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de aanvraag vermelde waren of diensten, de vraag of op grond van de in artikel 3 vermelde weigeringsgronden inschrijving kan worden geweigerd, met betrekking tot de feiten betreffende deze waren of diensten moet worden beantwoord(26), en, ten tweede, bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten voor elk van deze waren of diensten een beoordeling dient te worden verricht, die tot uiteenlopende conclusies kan leiden voor de betrokken waren of diensten.(27) Deze regering baseert zich eveneens op artikel 13 van de richtlijn, dat bepaalt dat 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 is gedeponeerd of ingeschreven, de weigering van inschrijving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten betreffen.

38. Ik ben het er alvast mee eens dat bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, voor elk van deze waren of diensten een beoordeling dient te gebeuren. Hoe kan de merkenautoriteit anders vaststellen voor welke waren of diensten het merk rechtmatig kan worden ingeschreven, en daarbij waarborgen dat artikel 13 van de merkenrichtlijn in acht wordt genomen? Dit vloeit met name voort uit de eis dat „het door de bevoegde merkenautoriteit verrichte ‚onderzoek streng en volledig’ [moet] zijn,

teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven”.(28)

39. Mijns inziens vloeit hieruit evenwel niet noodzakelijkerwijs voort dat een merkenautoriteit, wanneer zij de inschrijving van een merk wegens het bestaan van een absolute weigeringsgrond weigert, haar conclusie voor elk van de individuele waren en diensten afzonderlijk in de betrokken beslissing dient te vermelden. Indien op basis van een dergelijke grond inschrijving voor een volledige groep of categorie van waren of diensten wordt geweigerd, volstaat het dat de – voorlopige of definitieve – beslissing dit vermeldt en een passende uitleg verstrekt, waarom het merk voor de groep of categorie als zodanig niet kan worden ingeschreven.

40. Zoals de Commissie terecht opmerkt, eist de rechtspraak van het Hof de mogelijkheid van rechterlijke toetsing van elke beslissing waarbij een nationale autoriteit een door het gemeenschapsrecht erkend recht weigert. Een doeltreffende rechterlijke toetsing moet zich tot de wettigheid van de motivering van de bestreden beslissing kunnen uitstrekken. Daartoe is in het algemeen noodzakelijk dat de rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, van de bevoegde instantie de overlegging van die motivering kan verlangen.(29) Derhalve dient een nationale merkenautoriteit de beslissing waarbij zij de inschrijving van een merk weigert, met redenen te omkleden. Volgens vaste rechtspraak, die door het Hof ook ter zake van merken wordt gevolgd, moet de motivering de redenering van de instelling die de handeling heeft verricht, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, zodat de belanghebbenden kennis kunnen nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel en de bevoegde rechter zijn toezicht kan uitoefenen. Het is evenwel niet noodzakelijk dat alle relevante gegevens, feitelijk of rechtens, in de motivering worden gespecificeerd, aangezien bij de vraag of de motivering van een handeling volstaat, niet alleen moet worden gelet op de bewoordingen ervan, doch ook op de context en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen.(30)

41. De nationale merkenautoriteit moet de weigering van inschrijving bijgevolg niet noodzakelijkerwijs voor elke individuele waar en dienst afzonderlijk motiveren. Ofschoon deze autoriteit verplicht is, haar beslissing voor alle betrokken waren en diensten te motiveren, mag zij dat in beginsel ook doen met een algemene motivering, indien zij van mening is dat een dergelijke motivering voor alle waren en diensten van een bepaalde groep in hun geheel geldt. In de praktijk is het niet altijd doenlijk om voor elke individuele waar of dienst een individuele motivering te verstrekken.

42. Het kan niet genoeg worden benadrukt dat deze benadering het voordeel heeft, werkbaar te zijn. Het BMB wijst erop dat er jaarlijks in de Benelux meer dan 35 000 merkaanvragen worden ingediend, waarbij het meestal gaat om verschillende klassen van waren en diensten en doorgaans een lange opsomming wordt gegeven van waren en diensten uit deze klassen waarvoor om inschrijving wordt verzocht.(31) De enige

werkbare onderzoeksmethode voor een merkenautoriteit bestaat erin de waren en diensten allereerst te hergroeperen rond hetgeen als kernwaren en -diensten voorkomt. De natuurlijke samenhang van de aldus gegroepeerde waren en diensten moet voor het in aanmerking komende publiek gemakkelijk herkenbaar zijn.(32) Het is van belang dat de autoriteit in haar beslissing duidelijk aangeeft waarom zij van mening is dat er een absolute weigeringsgrond bestaat met betrekking tot deze categorie van waren of diensten. Wanneer de merkenautoriteit haar (voorlopige dan wel definitieve) beslissing aan de aanvrager mededeelt, dient deze laatste, indien hij dat wenst, aan te geven en aan te tonen waarom de weigeringsgrond niet geldt voor een aantal specifieke waren en diensten uit de groep van waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd.(33) Dit zal een effectieve rechterlijke toetsing van de beslissing van de merkenautoriteit met betrekking tot deze waren en diensten mogelijk maken.

43. In casu betrof de aanvraag waren van drie klassen en diensten van twee klassen. De aanvraag kan aldus worden opgevat dat wordt verzocht om inschrijving voor 32 soorten waren en 13 soorten diensten.(34) Het BMB was van mening dat het merk voor geen van deze klassen van waren of diensten kon worden ingeschreven wegens het bestaan van een absolute weigeringsgrond. In zijn beslissing diende het BMB weliswaar met betrekking tot elke klasse duidelijk aan te geven, waarom volgens hem deze absolute weigeringsgrond gold voor het geheel van de waren en/of diensten van de klasse waarvoor de inschrijving van het merk was aangevraagd. Mijns inziens zou het evenwel kennelijk te ver gaan dat het gemeenschapsrecht de nationale merkenautoriteiten de verplichting oplegt, in een dergelijke situatie de weigering van inschrijving met betrekking tot elke individuele waar en dienst te motiveren.

44. Ik stel derhalve voor op de eerste vraag te antwoorden dat een merkenautoriteit die een merk weigert in te schrijven, niet verplicht is in haar beslissing een afzonderlijke conclusie te formuleren met betrekking tot elk van de individuele waren en diensten waarvoor om merkbescherming is verzocht. Het volstaat dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor de specifieke categorieën van waren en diensten waartoe de individuele waren en diensten behoren.

De tweede vraag en het eerste onderdeel van de derde vraag

45. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn aldus moet worden gelezen dat een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van een beroep tegen de beslissing van een merkenautoriteit waarbij de inschrijving van een merk is geweigerd, alleen de feiten en omstandigheden in aanmerking mag nemen die voorhanden waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft genomen, dan wel of het deze rechterlijke instantie volgens dit artikel is toegestaan, feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen die sinds deze beslissing zijn ontstaan. Met

het eerste onderdeel van de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het verenigbaar is met artikel 3 van de merkenrichtlijn dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van de beslissing van een merkenautoriteit, verbieden wijzigingen van de relevante feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen.

46. Deze twee vragen vormen de twee zijden van eenzelfde medaille. In de eerste vraag gaat het erom of een beroepsinstantie, gelet op artikel 3, tussentijdse feiten en omstandigheden in aanmerking mag nemen. In de tweede vraag gaat het erom of gelet op datzelfde artikel het nationale recht een beroepsinstantie mag verbieden tussentijdse feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen. Derhalve zal ik beide vragen samen behandelen.

47. Het BMB is van mening dat beide vragen niet-ontvankelijk zijn: de verwijzingsbeschikking bevat zijns inziens geen enkel element dat erop wijst dat er daadwerkelijk een „wijziging” van de „relevante feiten en omstandigheden” is geweest.

48. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de „wijziging” die de nationale rechterlijke instantie bij het formuleren van deze vragen voor ogen had, bestaat in het verschil tussen enerzijds de opvatting van de merkenautoriteit tegen wier beslissing beroep is ingesteld, en, anderzijds, de opvatting van de rechterlijke instantie die dit beroep afdoet.

49. Ik betwijfel of een dergelijk verschil als een wijziging van een relevant „feit of omstandigheid” kan worden aangemerkt. Dit verschil houdt ongetwijfeld meer verband met een rechtsvraag, aangezien tot een „opvatting” wordt gekomen door toepassing van wettelijke criteria op concrete (vaststaande) feiten. Bovendien wordt „feiten” in de punten van het arrest Postkantoor die aan de vragen ten grondslag lijken te hebben gelegen, duidelijk in de meer gebruikelijke betekenis van dit begrip opgevat.(35) De vragen zijn evenwel in algemene bewoordingen gesteld en kunnen mijns inziens ook in algemene bewoordingen worden beantwoord.

50. Wat er ook van zij, ik ben niet van oordeel dat de vragen als niet-ontvankelijk moeten worden aangemerkt op grond dat een partij van mening is dat zij op een onjuiste veronderstelling van de verwijzende rechter berusten. Volgens vaste rechtspraak is het in beginsel(36) uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van elk 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.(37)

51. Het BMB voert subsidiair aan dat artikel 3 van de merkenrichtlijn geen antwoord kan bieden op de tweede vraag. Dit snijdt volgens mij geen hout. Het arrest van het Hof in de zaak Postkantoor, dat aan de vragen ten grondslag ligt, betrof de uitlegging van artikel 3.

52. De Duitse regering betoogt dat de richtlijn geen uitputtende regeling bevat betreffende de omvang van

de rechterlijke toetsing van beslissingen van merkenautoriteiten, zoals uit de tweede volzin van artikel 3, lid 3, blijkt. Derhalve staat het aan het nationale recht om te bepalen of rekening kan of moet worden gehouden met omstandigheden of feiten die pas na de inschrijving ontstaan of aan het licht komen. De Commissie is nagenoeg dezelfde mening toegedaan.

53. Zoals de Commissie opmerkt, heeft het Hof in het arrest Postkantoor beklemtoond dat de bevoegde autoriteit rekening moet houden met alle relevante feiten en omstandigheden alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag tot inschrijving van een merk.(38) Een rechterlijke instantie die kennis dient te nemen van een beroep tegen een dergelijke beslissing, „moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving”.(39) In dergelijke gedingen dient de rechterlijke instantie zich uit te spreken over de rechtmatigheid van een bepaalde beslissing van de merkenautoriteit. Deze beslissing kon (uiteraard) alleen worden genomen op basis van de feiten zoals die op dat tijdstip bekend waren. Om die reden is het naar mijn oordeel volledig aanvaardbaar dat een rechtssysteem een rechterlijke instantie verbiedt, een beslissing nietig te verklaren op grond van feiten die na die beslissing hebben plaatsgevonden. Bovendien stemt dit overeen met de praktijk van tal van rechterlijke instanties bij de toetsing van beslissingen. Dit is ook een beginsel van gemeenschapsrecht.(40)

54. Voorts heeft het Hof onlangs in de specifieke context van de rechterlijke toetsing van beslissingen van het merkenbureau van de Gemeenschap(41) bevestigd dat „het Gerecht [van eerste aanleg] de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts [kan] vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van de genoemde vernietigings- of herzieningsgronden [...] [maar] deze beslissing niet [kan] vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen”.(42)

55. Bijgevolg concludeer ik dat op de tweede vraag en op het eerste onderdeel van de derde vraag moet worden geantwoord dat, ten eerste, het aan het nationale recht staat om te bepalen of een rechterlijke instantie bij de toetsing van een beslissing van een merkenautoriteit houdende weigering van inschrijving van een merk, rekening mag houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld, en, ten tweede, artikel 3 van de merkenrichtlijn niet eraan in de weg staat dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden, bij toetsing van een dergelijke beslissing rekening te houden met dergelijke feiten en omstandigheden.

Het tweede onderdeel van de derde vraag

56. Met het tweede onderdeel van zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 van de merkenrichtlijn eraan in de weg staat dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden bij de toetsing van de beslissing van een

merkenautoriteit uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk.

57. Het BMB betoogt dat, voorzover de vraag betrekking heeft op de bevoegdheid van de rechterlijke instantie om uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk „voor elk van de waren en diensten op zich”, hierop in het kader van de eerste vraag is geantwoord. Voorzover de vraag suggereert dat er enige tegenstrijdigheid is tussen het oordeel van het Hof in het arrest Postkantoor en de uitlegging van „nationale regelgeving inzake de bevoegdheid van de rechterlijke instantie”, mist zij feitelijke grondslag. Het Hof heeft in het arrest Postkantoor uitdrukkelijk verklaard dat de rechterlijke instantie het beroep dient af te doen „binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving”. Bijgevolg kan het nationale recht de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties beperken.

58. De Duitse regering stelt daarentegen dat nationale voorschriften de bevoegdheid van de rechterlijke instanties om het onderscheidend vermogen met betrekking tot afzonderlijke waren en diensten te beoordelen, niet mogen beperken. De richtlijn, zoals die door het Hof in het arrest Postkantoor is uitgelegd, bevat voor de nationale merkenautoriteiten bindende voorschriften voor de vaststelling van hun beslissingen. Ook de rechtelijke instanties die op grond van de nationale regelgeving alleen de rechtmatigheid van deze beslissingen mogen toetsen, moeten nagaan of deze bindende voorschriften zijn toegepast, en kunnen en moeten dus in beginsel afzonderlijk uitspraak doen over de individuele klassen.

59. De Commissie verwijst allereerst naar het arrest van het Benelux- Gerechtshof in de zaak Vlaamse Toeristenbond.(43) Zij wijst erop, dat een van de feitelijke verschillen tussen die zaak en de onderhavige zaak is, dat de Vlaamse Toeristenbond een inschrijving voor een aantal gehele klassen van de Overeenkomst van Nice had aangevraagd. In de onderhavige zaak heeft MT&C daarentegen verzocht om inschrijving voor sommige – maar niet alle – waren en diensten van een aantal klassen.

60. De Commissie behandelt vervolgens de argumenten voor en tegen het standpunt dat artikel 3 van de merkenrichtlijn eraan in de weg staat dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden bij de toetsing van de beslissing van een merkenautoriteit uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk. Zij concludeert dat artikel 3 dergelijke voorschriften toestaat, vooral omdat de richtlijn de lidstaten uitdrukkelijk een grote beleidsvrijheid geeft bij het opzetten van hun merkenprocedures. Voorts merkt de Commissie op dat volgens de Beneluxprocedure, indien de aanvrager het BMB laat weten dat hij ook geïnteresseerd is in de verkrijging van een inschrijving voor een minder groot aantal waren en diensten dan in de primaire aanvraag zijn geclaimd, het BMB dat verzoek dient te onderzoeken en de aanvrager vervolgens

de mogelijkheid heeft om een gedeeltelijke inschrijving te vorderen voor de rechterlijke instantie die de weigering van inschrijving toetst. Derhalve is de Commissie van mening dat het Beneluxrecht materieel aan artikel 13 van de richtlijn voldoet.

61. Ik ben het eens met die benadering.

62. Zoals uit de derde overweging van de considerans van de richtlijn blijkt, beoogt deze laatste geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen. Volgens de vijfde overweging „[behouden] de lidstaten tevens iedere vrijheid, de inschrijvingsprocedure [...] vast te stellen”. Gelet op deze vrijheid kan een nationale regeling een gedeeltelijke inschrijving (in de zin van inschrijving van het aanvraagde merk voor slechts enkele van de betrokken waren of diensten) toestaan, op voorwaarde dat de aanvrager daar – subsidiair – om heeft verzocht in zijn aanvraag bij de bevoegde merkenautoriteit.

63. Deze vrijheid is slechts een uiting van het meer algemene door het Hof geformuleerde beginsel dat „het bij ontbreken van een gemeenschapsregeling ter zake een aangelegenheid van het interne recht van elke lidstaat [is] om de procesregels te geven voor rechtsvorderingen die ertoe strekken, de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het gemeenschapsrecht ontnemen”(44) (waarbij uiteraard het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel in acht dienen te worden genomen). In de specifieke context van het merkenrecht heeft het Hof in het arrest Postkantoor verklaard dat „[e]en rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, eveneens rekening [moet] houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving”.(45)

64. Het is mijns inziens volkomen in overeenstemming met deze rechtspraak dat nationale voorschriften een rechterlijke instantie verbieden bij de toetsing van de beslissing van een merkenautoriteit uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk. Het lijkt niet onredelijk of buitengewoon bezwarend om te eisen dat een merkaanvrager die zijn recht om een inschrijving voor een deel van de geclaimde waren of diensten te verzoeken, wenst te behouden, hij dit in zijn merkaanvraag vermeldt. Uiteindelijk is dat het stadium waarin de aanvrager zijn handelsbelangen het best kan evalueren (een aanvraag tot inschrijving vormt immers waarschijnlijk het culminatiepunt van een evaluatieperiode) en kan beslissen of hij, indien volledige inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd, genoegen zal nemen met inschrijving van dat merk voor een kleiner aantal waren of diensten, dan wel of er de voorkeur aan geeft een nieuwe aanvraag in te dienen voor een ander merk voor een groter aantal waren of diensten.

65. Ook om redenen van proceseconomie kan de vraag van een volledige dan wel een gedeeltelijke inschrijving dus het best aan de orde komen op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving. Een nationale

merkenautoriteit is ongetwijfeld een geschikter forum dan een hof van beroep om dit punt als eerste te beoordelen.

66. De Commissie is van mening dat het belangrijkste argument tegen de hierboven genoemde opvatting is te vinden in de formulering van artikel 13 van de merkenrichtlijn, dat bepaalt dat een weigering van inschrijving geen betrekking kan hebben op andere waren of diensten dan die waarvoor gronden voor weigering van inschrijving bestaan.

67. Deze bepaling dient evenwel te worden gelezen tegen de achtergrond van de algemene opzet van de richtlijn en inzonderheid van de aan de lidstaten voorbehouden bevoegdheid om procedureregels vast te stellen. Mijns inziens wordt ten volle recht gedaan aan de geest van artikel 13, indien het nationale recht waarborgt dat de merkaanvragers in hun aanvraag subsidiair om een gedeeltelijke inschrijving kunnen verzoeken.

68. Deze uitlegging is mijns inziens bovendien in overeenstemming met de overweging van het Hof in het arrest Postkantoor volgens welk „het [...] mogelijk [is] dat de bevoegde autoriteit bij een aanvraag voor inschrijving van een merk voor een volledige klasse [...], het merk overeenkomstig artikel 13 van de richtlijn slechts inschrijft voor bepaalde waren of diensten van deze klasse [...]”.(46) Het Hof heeft zich in die zaak op artikel 13 gebaseerd voor de erkenning dat de nationale merkenautoriteit de bevoegdheid (daartoe) heeft. Hieruit volgt evenwel niet dat artikel 13 merkenautoriteiten een zelfstandige verplichting oplegt om in alle gevallen ambtshalve een gedeeltelijke inschrijving te onderzoeken. Derhalve zijn nationale procedureregels niet in strijd met artikel 13 wanneer zij eisen dat een aanvrager die wenst dat de merkenautoriteit ook gedeeltelijke inschrijving onderzoekt, dit in zijn aanvraag vermeldt. Integendeel, dergelijke regels bevorderen de doeltreffendheid van de procedure, zijn van dien aard dat zij de procedure veeleer verlichten dan verzwaren, en maken de uitoefening van aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten niet onmogelijk of uitermate moeilijk.

69. Uit de aan het Hof overgelegde stukken blijkt dat MT&C niet subsidiair om gedeeltelijke inschrijving heeft verzocht, noch in haar initiële aanvraag bij het BMB, noch in haar beroep tegen de voorlopige beslissing bij het BMB. MT&C heeft dus geen gebruik gemaakt van de twee mogelijkheden die de Beneluxregeling bij wege van een beslissingsproces in twee stappen – een voorlopige en een definitieve beslissing – biedt om subsidiair om gedeeltelijke inschrijving te verzoeken. De subsidiaire aanvraag lijkt pas te zijn gedaan voor de rechter. Ik zie niet in waarom MT&C (of een andere aanvrager) geen subsidiaire aanvraag (volgens de nationale procedureregels) zou kunnen doen zolang haar aanvraag bij de merkenautoriteit aanhangig is.

70. Bijgevolg concludeer ik dat artikel 3 van de merkenrichtlijn niet eraan in de weg staat dat nationale procesregels de rechterlijke instantie die de beslissing van een merkenautoriteit houdende weigering van inschrijving van een merk toetst, verbieden uitspraak te

doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk, mits deze regels de aanvrager daadwerkelijk de mogelijkheid bieden, in zijn aanvraag bij de merkenautoriteit subsidiair te verzoeken om gedeeltelijke inschrijving (te weten inschrijving voor slechts enkele van de waren en/of diensten die door de primaire aanvraag worden gedekt).

Conclusie

71. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de door het Hof van Beroep te Brussel voorgelegde vragen te beantwoorden als volgt:

„1) Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, eist niet dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing een afzonderlijke conclusie formuleert met betrekking tot elk van de individuele waren en diensten waarvoor om merkbescherming is verzocht. Het volstaat dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor specifieke categorieën van waren en diensten.

2) Richtlijn 89/104 van de Raad laat het aan het nationale recht over om te bepalen of een rechterlijke instantie bij de toetsing van een beslissing van een merkenautoriteit houdende weigering van inschrijving van een merk, rekening mag houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld.

3) Richtlijn 89/104 van de Raad staat niet eraan in de weg dat nationale rechtsregels een rechterlijke instantie bij de toetsing van een dergelijke beslissing verbieden, ten eerste, rekening te houden met feiten en omstandigheden die niet bekend waren op het tijdstip waarop de merkenautoriteit haar beslissing heeft vastgesteld, en, ten tweede, uitspraak te doen over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de waren en diensten afzonderlijk, mits deze regels de aanvrager daadwerkelijk de mogelijkheid bieden, in zijn aanvraag bij de merkenautoriteit subsidiair te verzoeken om gedeeltelijke inschrijving (te weten inschrijving voor slechts enkele van de waren en/of diensten die door de primaire aanvraag worden gedekt).”

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – 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).

3 – De merkenrichtlijn is uitdrukkelijk van toepassing op merken die het voorwerp zijn van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau (artikel 1).

4 – Artikel 6 bis, lid 1, is later gewijzigd (met ingang van 2004) en de formulering ervan komt thans meer overeen met de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a tot en met d, van de merkenrichtlijn.

5 – Verdrag van 20 maart 1883, zoals later herzien en gewijzigd.

6 – Overeenkomst van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd.

7 – Artikel 2, lid 3, van de Overeenkomst van Nice.

8 – Net als alle andere lidstaten met uitzondering van Cyprus en Malta (die de classificatie van Nice de facto gebruiken).

9 – Zaak A 2002/2, arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003.

10 – „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voorzover niet begrepen in andere klassen), drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking (voorzover niet begrepen in andere klassen), drukletters, drukclichés.”

11 – „Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.”

12 – „Opleiding, opvoeding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.”

13 – Strikt genomen behoren de klassen veeleer tot de classificatie dan tot de overeenkomst, maar het Hof heeft het doorgaans over klassen van de overeenkomst.

14 – Arrest van 16 mei 2000 (1998/AR/1599).

15 – Zie punt 11 hierboven.

16 – Arrest C.00.0472.N van het Hof van Cassatie van 13 mei 2004.

17 – Het is interessant erop te wijzen dat het voorgestelde merk bestaat uit een combinatie van Engelse woorden, hoewel het Engels niet behoort tot de officiële talen van het rechtsgebied waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De verwijzende rechter verklaart: „Deze woordcombinatie, noch de samenstellende delen ervan, behoren als zodanig op het grondgebied van de Benelux, in een van de talen die er overwegend worden gesproken door de lokale consumenten tot wie het teken is gericht, tot de gewone omgangstaal om de waren en diensten te duiden naar een volgens artikel 3, lid, 1, sub c, van de EG-merkenrichtlijn bedoeld kenmerk, noch om wezenlijke eigenschappen ervan aan te geven. Nochtans moet worden aangenomen dat de Engelse taal bij taalgemeenschappen op het grondgebied van de Benelux voldoende is doorgedrongen opdat de consument tot wie het gedeponeerde teken is gericht de vermelde woorden auditief elk en in hun verband als ‚Engels‘ zou onderkennen, ook al levert die taal in de sfeer van de waren en diensten behorend tot de vermelde klassen geen specifiek taalgebruik op.” Deze analyse is in overeenstemming met de benadering van advocaat-generaal Jacobs en van het Hof in de zaak Matratzen Concord (arrest van 9 maart 2006, C-421/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie) en met mijn conclusie van 30 maart 2006 in de zaak Bovemij Verzekeringen (C-108/05).

18 – „(11) ovens met schakelpanelen, kookplaten, koelkasten, magnetrons, vrieskasten, diepvrieskasten, boilers, elektrische friteuses, ovens, inbouwgrills, afzuigkappen, spoelbakken voor keukens, kranen; (20)

keukenmeubilair van hout en kunststof, keukenstoelen, keukenwerkbladen van hout, kunststof, graniet, natuursteen of betegeld; (21) keukengerei en vaatwerk voor de huishouding en de keuken in glas, porselein, niet-edele metalen, kunststof en in aardewerk; (37) het plaatsen en monteren van keukenmeubelen en -apparatuur, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden; (42) adviseren met betrekking tot gebruik, aard en toepassing van keukenapparatuur, planning en advisering inzake de installatie van keuken- en inbouwapparatuur, ook tijdens de aankoop daarvan.”

19 – Namelijk voor vaatwerk voor de huishouding en de keuken in glas, porselein, niet-edele metalen, kunststof en in aardewerk.

20 – Arrest van 12 februari 2004 (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619).

21 – Punt 36.

22 – Ibidem.

23 – Punt 73.

24 – De eerste vraag heeft het over „[de] voorlopige en [de] eindbeslissing” houdende weigering van inschrijving, naar het voorbeeld van de door het BMB gevolgde procedure. De procedures verschillen evenwel in de verschillende lidstaten en de door het Hof geformuleerde algemene beginselen gelden op dezelfde wijze voor procedures waarin de nationale merkenautoriteit een beslissing vaststelt in één fase.

25 – Aangehaald in voetnoot 20.

26 – Arrest Postkantoor, punten 31 e.v.

27 – Arrest Postkantoor, punt 73.

28 – Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 59).

29 – Arrest van 15 oktober 1987, Heylens (C-222/86, Jurispr. blz. 4097, punten 14 en 15).

30 – Arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM (C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punt 65).

31 – Er zij aan herinnerd dat de classificatie van Nice 45 categorieën telt die ongeveer 11 000 individuele waren en diensten dekken.

32 – Deze samenvoeging zal waarschijnlijk overeenstemmen met de in de merkaanvraag gehanteerde wijze van categoriseren, die op haar beurt op de classificatie van Nice zal zijn gebaseerd.

33 – De concrete procedure hangt vanzelfsprekend af van de nationale regeling.

34 – Afhankelijk van de wijze waarop de verschillende combinaties worden geteld.

35 – Zie punten 20-37.

36 – Er bestaan een aantal uitzonderingen op deze algemene regel, waarvan evenwel geen enkele door het BMB is aangevoerd.

37 – Arrest van 27 oktober 1993, Enderby (C-127/92, Jurispr. blz. I-5535, punt 10).

38 – Punt 35.

39 – Punt 36.

40 – Zie bijvoorbeeld arrest van 26 september 1996, Frankrijk/Commissie (C-241/94, Jurispr. blz. I-4551, punt 33).

41 – Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).

42 – Arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM (C-416/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 55).

43 – Aangehaald in voetnoot 9. Zie punten 16-22 hierboven.

44 – Arrest van 6 december 2001, Clean Car Autoservice (C-472/99, Jurispr. blz. I-9687, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 – Punt 36; cursivering van mij.

46 – Punt 113.