DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

21. januar 2010 *

I sag C-398/08 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 12. september 2008,

Audi AG, Ingolstadt (Tyskland), ved Rechtsanwälte S.O. Gillert og F. Schiwek,

appellant,

den anden part i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved G. Schneider, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

* Processprog: tysk.

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, som fungerende formand for Første Afdeling, og dommerne E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (refererende dommer) og J.-J. Kasel,

generaladvokat: Y. Bot
justitssekretær: fuldmægtig K. Malacek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 24. september 2009,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 I appelskriftet har Audi AG (herefter »Audi«) nedlagt påstand om ophævelse af dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 9. juli 2008, Audi mod KHIM (Vorsprung durch Technik) (sag T-70/06, herefter »den appellerede dom«), hvorved selskabet ikke fik medhold i sin påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) den 16. december 2005 (sag R 237/2005-2, herefter »den anfægtede afgørelse«), der delvis

stadfæstede undersøgerens afgørelse, hvorved ansøgningen om registrering af ordmærket Vorsprung durch Technik blev afslået for en del af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af varemærket.

Retsforskrifter

2 Artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22. december 1994 (EFT L 349, s. 83, herefter »forordning nr. 40/94«), bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

[…]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

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

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[…]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

[…]«

3 Artikel 63 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Indbringelse af klager for Domstolen« bestemmer:

»1. Appelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Domstolen.

2. Indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.

[…]«

Tvistens baggrund

4 Den 30. januar 2003 indgav Audi i medfør af forordning nr. 40/94 ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordmærket Vorsprung durch Technik som EF-varemærke. De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 og 45 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 9: »Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og -apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater«

— klasse 12: »Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet«

— klasse 14: »Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser; juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter«

— klasse 16: »Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og

kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klicheer«

— klasse 18: »Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«

— klasse 25: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«

— klasse 28: »Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt«

— klasse 35: »Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver«

— klasse 36: »Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed«

— klasse 37: »Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed«

— klasse 38: »Telekommunikationsvirksomhed«

— klasse 39: »Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser«

— klasse 40: »Forarbejdning og behandling af materialer og genstande«

— klasse 41: »Uddannelse; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer«

— klasse 42: »Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt dertil knyttet forskning og design, industrielle analyser og forskningsydelser; design og udvikling af computere og software, juridisk bistand«

— klasse 43: »Mad og drikke; midlertidig indkvartering«

— klasse 45: »Personlige og sociale tjenesteydelser, der ydes af andre med henblik på at opfylde enkeltpersoners behov; sikkerhedstjenester til beskyttelse af goder eller personer«.

5 Den 7. januar 2004 fastslog undersøgeren i sin meddelelse om registreringshindringer, at udtrykket »Vorsprung durch Technik« (forspring gennem teknik) for visse varer og

tjenesteydelser i klasse 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 og 42, og som var af teknisk karakter, udgjorde et objektivt udsagn, som af den berørte forbruger opfattes som en reklamerende beskrivelse. Det ansøgte varemærke blev derfor anset for at mangle fornødent særpræg for de pågældende varer og tjenesteydelser. Hvad angår de varer, der var omfattet af klasse 12, anførte undersøgeren dog, at det pågældende varemærke kunne registreres som følge af det fornødne særpræg, som varemærket havde opnået for motorkøretøjer og reservedele dertil. Undersøgeren henviste i den forbindelse til EF-ordmærket Vorsprung durch Technik, som var blevet registreret den 27. april 2001 under nr. 621086 for de pågældende varer i klasse 12.

6 Ved skrivelse af 24. februar 2004 anfægtede Audi de grunde, som undersøgeren havde givet i sin meddelelse, hvorved selskabet navnlig gjorde gældende, at EF-varemærket 621 086 ikke var blevet registreret på grundlag af et fornødent særpræg opnået ved brug, men fordi varemærket havde et iboende fornødent særpræg. I en anden meddelelse om registreringshindringer af 30. juni 2004 forklarede undersøgeren, at det på tidspunktet for behandlingen af ansøgningen om det pågældende varemærke fejlagtigt ikke var blevet meddelt Audi, at varemærket udelukkende var blevet registreret på grundlag af det opnåede fornødne særpræg. Da den pågældende ansøgning imidlertid var fra 1997, skulle Audi herefter føre bevis for det opnåede fornødne særpræg ved det ansøgte varemærke for samtlige de varer og tjenesteydelser, der var omfattet deraf, herunder for varer og tjenesteydelser i klasse 12.

7 Ved afgørelse af 12. januar 2005 gav undersøgeren delvis afslag på ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke for visse varer og tjenesteydelser i klasse 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 og 42, hvorved de grunde, der blev anført i meddelelsen af 7. januar 2004 om registreringshindringer, blev gentaget. Ved denne nye afgørelse om afslag fastslog undersøgeren ligeledes, at der ikke var blevet ført bevis for opnåelse af fornødent særpræg for varer i klasse 12.

8 Ved den anfægtede afgørelse gav Andet Appelkammer medhold i den af Audi indgivne klage for varer i klasse 12 med den begrundelse, at den tidligere afgørelse om registreringen af varemærke nr. 621086 udgjorde bevis for, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg for køretøjer og befordringsmidler til brug på land. I

øvrigt, og navnlig for så vidt angår de øvrige varer og tjenesteydelser, der havde givet anledning til undersøgerens indsigelser, blev klagen afvist.

9 I den forbindelse fastslog appelkammeret, at den af undersøgeren foretagne sondring mellem varer og tjenesteydelser, der er af teknisk karakter, er tvivlsom. Det fastslog herved, at »[n]æsten alle varer og tjenesteydelser har i det mindste nogen teknisk karakter. Teknikken spiller ligeledes en vigtig rolle inden for beklædningssektoren. En fabrikant af sådanne varer, der er af avanceret teknisk karakter, har en stor fordel i forhold til konkurrerende virksomheder. Sloganet »Vorsprung durch Technik« er udtryk for et objektivt udsagn, hvorefter den tekniske overlegenhed giver mulighed for fremstilling og levering af bedre varer og tjenesteydelser. En ordkombination, der alene består i dette simple objektive udsagn, mangler principielt fornødent særpræg. Henset til, at sagsøgeren, med undtagelse af varerne i klasse 12, ikke har ført bevis for indarbejdelse af sloganet »Vorsprung durch Technik« som varemærke i offentligheden, må ansøgningen afslås, for så vidt som den vedrører varer og tjenesteydelser i de øvrige klasser«.

Den appellerede dom

10 Ved den appellerede dom frifandt Retten Harmoniseringskontoret i det søgsmål, som Audi anlagde den 28. februar 2006 til prøvelse af den anfægtede afgørelse. Retten forkastede således sagsøgerens to argumenter om tilsidesættelse dels af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og dels af retten til forsvar.

11 Det første anbringendes første led, hvormed Audi gjorde gældende, at den anfægtede afgørelse ikke indeholdt vurderinger vedrørende den kundekreds, der skulle tages i betragtning, og heller ikke vedrørende kundekredsens opfattelse af det ansøgte varemærke, blev forkastet i den appellerede doms præmis 30-33.

12 Efter at have henvist til retspraksis, hvorefter et varemærkes fornødne særpræg navnlig skal bedømmes på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, fastslog Retten i den appellerede doms præmis 30, at selv om den anfægtede afgørelse rent faktisk ikke indeholder en »differentieret vurdering« i forhold til alle de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af den af Audi indgivne registreringsansøgning, indeholder den dog en analyse af den relevante kundekreds' opfattelse af varemærket på grundlag af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket, således om det kræves i henhold til denne retspraksis.

13 I den forbindelse fastslog Retten i den appellerede doms præmis 31, at det kunne udledes af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret i det væsentlige vurderede, at offentligheden er lige optaget af teknikken ved de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og at offentligheden opfatter udtrykket »Vorsprung durch Technik« som et slogan, der indeholder et lovprisende udsagn.

14 I den forbindelse fastslog Retten i den appellerede doms præmis 32 navnlig, at det ikke er nogen betingelse efter denne retspraksis, at der foretages en udtømmende analyse af alle de varer og tjenesteydelser, som henhører under alle de klasser, der er omfattet af ansøgningen, idet undersøgeren eller appelkammeret kan gøre gældende, at den relevante kundekreds vil have samme opfattelse af varemærket, der er ansøgt for alle disse varer og tjenesteydelser. Ifølge Retten er det ubestrideligt, at appelkammeret foretog en sådan analyse, hvorved det blev konkluderet, at den relevante kundekreds havde samme opfattelse af samtlige de klasser af varer og tjenesteydelser, som var omfattet af varemærket, og dette gjaldt så meget desto mere, som appelkammeret kritiserede den af undersøgeren foretagne differentiering af klasserne, som det fandt var urigtig.

15 Endelig forkastede Retten i den appellerede doms præmis 33 det af Audi fremførte argument, hvorefter det ikke var muligt at forestille sig en ensartet opfattelse hos den relevante kundekreds, henset til den forskellige karakter af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen om det pågældende varemærke, idet den tekniske grad af disse varierer stærkt. Retten bemærkede i den forbindelse, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse udtrykkeligt tiltrådte dette synspunkt om forskel i den tekniske grad af varerne og tjenesteydelserne ved at fastslå, at de havde »i det mindste nogen« teknisk karakter. Ifølge Retten fastslog appelkammeret alligevel i

det væsentlige, at det tyske udtryk »Vorsprung durch Technik« generelt opfattes som objektivt og lovprisende til trods for denne forskel i den tekniske grad.

16 Det første anbringendes andet led støttes på, at det ansøgte varemærke ikke udgør et objektivt beskrivende udsagn, men udløser en tankeproces, er fantasifuldt samt kan huskes, og dermed angiver en forbindelse mellem de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket, og disses handelsmæssige oprindelse. Dette led blev forkastet i den appellerede doms præmis 34-38.

17 Retten fastslog indledningsvis i den appellerede doms præmis 34 og 35, at det klart fremgår af sagen og navnlig af et dokument, som Harmoniseringskontoret fremlagde som et bilag til sit svarskrift, og hvori Audi forklarer udtrykket »Vorsprung durch Technik« for den engelske offentlighed, at det ansøgte varemærke efter Audis opfattelse er udtryk for et slogan af anprisende eller endog reklamemæssig karakter. Retten fastslog dernæst i dommens præmis 36, at registreringen af et varemærke i medfør af dens egen praksis samt efter Domstolens dom af 4. oktober 2001, Merz & Krell (sag C-517/99, Sml. I, s. 6959, præmis 40), dog ikke i sig selv er udelukket som følge af en sådan anprisende eller reklamemæssig anvendelse.

18 Under henvisning til den appellerede doms præmis 27, hvori Retten henviste til sin praksis, hvorefter et tegn, der, således som det er tilfældet med et reklameslogan, udfylder andre funktioner end den funktion, som et varemærke i klassisk forstand udfylder, imidlertid udelukkende har fornødent særpræg, såfremt det uden videre kan opfattes som en henvisning til den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser, bemærkede Retten endelig i samme doms præmis 37, at det således skal efterprøves, om dette er tilfældet i den foreliggende sag, eller om det pågældende varemærke tværtimod er et simpelt objektivt udsagn, der opfattes som lovprisende af den relevante kundekreds.

19 I den forbindelse fastslog Retten i den appellerede doms præmis 41 og 42, at selv om varemærket Vorsprung durch Technik kan have adskillige betydninger, være et ordspil eller blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet og derfor kan huskes, får

det ikke af den grund fornødent særpræg. Ifølge Retten giver disse forhold alene varemærket særpræg, såfremt det af den relevante kundekreds umiddelbart opfattes som en angivelse af de af varemærket omfattede varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. I det foreliggende tilfælde opfatter den relevante kundekreds, således som denne blev defineret af appelkammeret, i lighed med hele den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke, rent faktisk frem for alt dette som et salgsfremmende udtryk.

20 Retten fastslog nemlig i den appellerede doms præmis 43-45 for det første og på grundlag af den vide betydning af begrebet teknik på tysk, at henvisningen til dette ikke er af en karakter, at det kan give det ansøgte varemærke fornødent særpræg for alle de omfattede varer og tjenesteydelser. For det andet har det tyske ord »Vorsprung«, der betyder »forspring«, og som er forbundet med præpositionen »durch«, der betyder »gennem«, for den kundekreds, som det ansøgte varemærke er relevant for, og navnlig for den tyske kundekreds, snarere en lovprisende karakter. For det tredje skal et sammensat varemærke ved bedømmelsen af dets fornødne særpræg ganske vist bedømmes i dets helhed, men det må ligeledes fastslås, at varemærket henvender sig til en bred offentlighed, og at hovedparten af de virksomheder, der ønsker at levere varer og tjenesteydelser til denne brede offentlighed, henset til dets lovprisende karakter, selv kan anvende udtrykket, og dette uafhængigt af, hvorledes dette udtryk skal fortolkes.

21 Retten konkluderede på dette grundlag i den appellerede doms præmis 46, at varemærket Vorsprung durch Technik ikke indeholder bestanddele, der ud over dets åbenbart salgsfremmende betydning gør det muligt for den berørte kundekreds let og umiddelbart at huske tegnet som et karakteristisk varemærke for de pågældende varer og tjenesteydelser.

22 Med sit andet anbringende gjorde Audi gældende, at appelkammeret havde foretaget en urigtig anvendelse af artikel 38, stk. 3, og artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94, og navnlig havde tilsidesat Audis ret til forsvar ved undladelsen af forud for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse at underrette Audi om, at appelkammeret tilsigtede at give afslag på ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke for alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af dette med undtagelse af de under

klasse 12 henhørende varer og tjenesteydelser og således også for de varer og tjenesteydelser, som undersøgeren havde tilladt registrering for. Retten fastslog i den forbindelse, at den pågældende afgørelse i modsætning, til hvad Audi hævdede, udelukkende annullerede undersøgerens afgørelse af 12. januar 2005 for så vidt angår varerne i klasse 12 og således ikke indeholdt yderligere klagepunkter i forhold til denne afgørelse.

Parternes påstande for Domstolen

23 I appelskriftet har Audi nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom samt om annullation af den anfægtede afgørelse, for så vidt som denne delvis afviser den af Audi indgivne klage over undersøgerens afgørelse af 12. januar 2005, samt at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

24 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Om appellen

25 Til støtte for sin appel har Audi fremsat to anbringender om tilsidesættelse dels af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og dels af forordningens artikel 63 samt artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement.

Om det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

26 Det første anbringende falder i to led. Med det første led har Audi gjort gældende, at Retten ikke har foretaget tilstrækkelige vurderinger vedrørende den relevante kundekreds, mens det med det andet led, der skal behandles først, ønskes fastslået, at Retten anvendte et for strengt kriterium ved bedømmelsen af det ansøgte varemærkes fornødne særpræg.

Parternes argumenter vedrørende det første anbringendes andet led

27 Med sit første anbringendes andet led har Audi gjort gældende, at Retten i forbindelse med bedømmelsen af, hvorvidt det ansøgte varemærke har fornødent særpræg, med urette opstillede krav, der var strengere end dem, der normalt stilles, med den eneste begrundelse, at varemærket udgjorde et reklameslogan.

28 Ved at opstille et krav om, at tegnet »umiddelbart« skal kunne opfattes som en angivelse af de omhandlede varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse, anvendte Retten et kriterium, der gik ud over kravene i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, samt de krav, som Retten normalt opstiller ved bedømmelsen af et ordmærkes fornødne særpræg.

29 Retten støttede i den appellerede dom tydeligvis sin afgørelse på det udgangspunkt, at brugen af varemærket Vorsprung durch Technik som reklameslogan er til hinder for, at der kan foreligge fornødent særpræg, og at der derfor til en vis grad må kompenseres herfor med et kriterium om en »umiddelbar« opfattelse af varemærket som en angivelse af de omfattede varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Retten fastslog således, at varemærket kan have adskillige betydninger, være et ordspil eller

blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet og derfor kan huskes, men ikke desto mindre nægtede den at anerkende det fornødne særpræg med den begrundelse, at den relevante kundekreds frem for alt vil opfatte dette tegn som et salgsfremmende udtryk og ikke som en angivelse af denne handelsmæssige oprindelse. I den undersøgelse, som Retten i den forbindelse foretog i dommens præmis 42, gentages blot i andre vendinger, at varemærket Vorsprung durch Technik er et slogan af reklamemæssig karakter, men uden at det forklares, hvorfor varemærket ikke kan opfattes som en angivelse af de pågældende varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse.

30 Retten så herved bort fra den omstændighed, at reklameslogans ikke er en særlig form for varemærker, men et simpelt ordmærke, på hvilket de almindelige principper, som er fastsat i retspraksis til bedømmelsen af det fornødne særpræg, finder anvendelse, hvilket bl.a. er bekræftet i Domstolens dom af 21. oktober 2004, KHIM mod Erpo Möbelwerk (sag C-64/02 P, Sml. I, s. 10031, præmis 36). Den blotte omstændighed, at et varemærke anses for et reklameslogan, eller at et tegn anses for at være af lovprisende karakter, er ikke til hinder for, at der foreligger tilstrækkeligt fornødent særpræg ved et sådant varemærke. Der findes intet retligt princip, der udelukker, at et tegn, der har en positiv konnotation, ikke har eller alene har beskedent fornødent særpræg.

31 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at Retten hverken stillede strengere krav end dem, der normalt stilles vedrørende graden af et varemærkes fornødne særpræg, eller indførte nye retlige kriterier vedrørende bedømmelsen deraf, men i overensstemmelse med dens faste praksis om reklameslogans formulerede et empirisk princip, hvorefter de tegn, som udfylder andre funktioner end at angive varernes og tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse, ikke nødvendigvis opfattes på samme måde af forbrugeren som et tegn, der er fuldstændigt uafhængigt af varemærket. I disse tilfælde er det nemlig muligt, eller endog uundgåeligt, at funktionen vedrørende angivelse af oprindelsen i forbrugernes opfattelse overskygges af den anden funktion. Dette blev desuden med en anden formulering bekræftet af Domstolen i dens dom af 29. april 2004, Procter & Gamble mod KHIM (forenede sager C-473/01 P og C-474/01 P, Sml. I, s. 5173, præmis 51), vedrørende tegn, der er sammenfaldende med selve varens fremtræden. I overensstemmelse med denne retspraksis ønskede Retten

ved at anvende det adverbielle udtryk »umiddelbart« at fremhæve faren for, at det udelukkende er et reklameslogans salgsfremmende funktion, som opfattes af forbrugeren.

Domstolens bemærkninger

32 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er det udelukket at registrere varemærker, som mangler fornødent særpræg.

33 Det følger af fast retspraksis, at den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg i henhold til denne artikel, betyder, at varemærket er egnet til at identificere den vare, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders (dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 32, i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 42, samt dom af 4.10.2007, sag C-144/06 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 8109, præmis 34, og af 6.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohypo mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 66).

34 Ifølge en ligeledes fast retspraksis skal dette fornødne særpræg dels bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, dels i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af varemærket (dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 33, dom af 22.6.2006, sag C-25/05 P, Storck mod KHIM, Sml. I, s. 5719, præmis 25, dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 35, samt dommen i sagen Eurohypo mod KHIM, præmis 67).

35 Hvad angår varemærker, der består af tegn eller angivelser, som i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, er registrering af disse ikke som sådan udelukket på grund af en sådan anvendelse (jf. Merz & Krell-dommen, præmis 40, samt dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 41).

36 Hvad angår bedømmelsen af sådanne varemærkers fornødne særpræg har Domstolen allerede haft lejlighed til at fastslå, at der ikke skal anvendes strengere kriterier på disse end dem, der anvendes på andre typer af tegn (dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 32 og 44).

37 Det følger imidlertid af retspraksis, at selv om kriterierne for at vurdere det fornødne særpræg er de samme for forskellige varemærkekategorier, kan det i anvendelsen af disse kriterier vise sig, at den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for hver af disse kategorier, og at det derfor kan vise sig sværere at fastslå varemærkers fornødne særpræg i nogle kategorier end i andre (jf. dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 36, dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 34, samt dommen i sagen Henkel mod KHIM, præmis 36 og 38).

38 Selv om Domstolen ikke udelukkede, at denne retspraksis på visse betingelser kan vise sig relevant for ordmærker, der udgøres af reklameslogans, påpegede den imidlertid, at de vanskeligheder, det på grund af selve beskaffenheden af disse kan indebære at fastslå fornødent særpræg, og som det derfor er tilladt at tage i betragtning, ikke berettiger fastsættelsen af supplerende specifikke kriterier eller undtagelser i forhold til det kriterium for fornødent særpræg, som er fortolket i den retspraksis, der er henvist til i denne doms præmis 33 og 34 (jf. dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 35 og 36).

39 Således fastslog Domstolen navnlig, at det ikke kan kræves, at et slogan — for at det ikke mangler det minimalt fornødne særpræg som påkrævet i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 — udviser »fantasifulde kendetegn«, eller at der ligefrem er en »spænding mellem begreberne, der medfører en overraskelsesvirkning og således en mærkningsvirkning« (dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, præmis 31 og 32; jf. også dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT 1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 41).

40 I det foreliggende tilfælde er Rettens ræsonnement imidlertid udtryk for en urigtig fortolkning af de principper, der er henvist til i denne doms præmis 36-39.

41 Det må nemlig fastslås, at selv om Retten i den appellerede doms præmis 36 bemærkede, at det fremgår af retspraksis, at registrering af et varemærke ikke kan udelukkes på grundlag af en lovprisende og reklamerende anvendelse af mærket, begrundede den efterfølgende i det væsentlige sin konklusion, hvorefter det ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg, med den omstændighed, at varemærket opfattes som et salgsfremmende udtryk og følgelig netop med varemærkets lovprisende og reklamerende anvendelse.

42 Retten fastslog således i den appellerede doms præmis 41 og 42, at selv om varemærket Vorsprung durch Technik kan have adskillige betydninger, være et ordspil eller blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet og derfor kan huskes, har det ikke af den grund særpræg. Den fastslog, at disse forskellige faktorer alene giver varemærket særpræg, såfremt det af den relevante kundekreds umiddelbart opfattes som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse af de varer og tjenesteydelser, som varemærket omfatter. I det foreliggende tilfælde vil den berørte kundekreds imidlertid ifølge Retten frem for alt opfatte varemærket som et salgsfremmende udtryk.

43 Retten støttede denne sidstnævnte konstatering på den undersøgelse, som den foretog i den appellerede doms præmis 43-45. Den vurderede for det første på grundlag af den brede definition af begrebet teknik, at henvisningen til dette begreb ikke er af en karakter, der giver det ansøgte varemærke fornødent særpræg for alle de omhandlede varer og tjenesteydelser. For det andet bærer ordet »Vorsprung«, der betyder »forspring«, og som er forbundet med præpositionen »durch«, der betyder »gennem«, snarere præg af at have en lovprisende karakter for den kundekreds, som varemærkeansøgningen er rettet til, og navnlig for den tyske kundekreds. For det tredje skal et sammensat varemærke ved bedømmelsen af dets fornødne særpræg ganske vist vurderes i sin helhed, men det må ligeledes fastslås, at varemærket henvender sig til en bred kundekreds, og at størstedelen af de virksomheder, der ønsker at levere varer og tjenesteydelser til denne kundekreds, når henses til denne lovprisende karakter, selv kan anvende udtrykket, uafhængigt af, hvorledes dette udtryk skal fortolkes.

44 Selv om det ganske vist er korrekt, som det også blev anført i denne doms præmis 33, at et varemærke udelukkende har fornødent særpræg, såfremt det giver mulighed for at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, må det fastslås, at den blotte omstændighed, at et varemærke af den berørte offentlighed opfattes som et salgsfremmende udtryk, og at det, henset til dets lovprisende karakter, principielt ville kunne anvendes af andre virksomheder, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, at varemærket mangler fornødent særpræg.

45 I den forbindelse skal det navnlig bemærkes, at et ordmærkes lovprisende konnotation ikke udelukker, at dette ikke desto mindre er egnet til over for forbrugerne at garantere oprindelsen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket. Et varemærke kan således af den berørte kundekreds på samme tid opfattes som et salgsfremmende udtryk og som en angivelse af varernes eller tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse. Det følger heraf, at for så vidt som denne kundekreds opfatter varemærket som en angivelse af denne oprindelse, er den omstændighed, at varemærket samtidigt eller endog først og fremmest opfattes som et salgsfremmende udtryk, uden betydning for dets fornødne særpræg.

46 Retten understøttede med sit i denne doms præmis 42 og 43 gengivne ræsonnement imidlertid ikke sin konklusion, hvorefter det ansøgte varemærke ikke af den relevante kundekreds opfattes som en angivelse af de omhandlede varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse, men fremhævede i det væsentlige alene den omstændighed, at varemærket udgøres af et salgsfremmende udtryk og forstås som et sådant.

47 Hvad angår Rettens konstatering i den appellerede doms præmis 41, hvorefter varemærket Vorsprung durch Technik kan have adskillige betydninger, være et ordspil eller blive opfattet som fantasifuldt, forbavsende og uventet og derfor kan huskes, bemærkes, at selv om tilstedeværelsen af sådanne egenskaber ikke, således som det fremgår af denne doms præmis 39, er en nødvendig betingelse for et reklameslogans

fornødne særpræg, forholder det sig ikke desto mindre således, at tilstedeværelsen af disse principielt er egnet til at give varemærket en sådan karakter.

48 Hvad angår Rettens konklusion i den appellerede doms præmis 46, hvorefter »varemærket Vorsprung durch Technik således ikke indeholder bestanddele, der ud over dets åbenbart salgsfremmende betydning gør det muligt for den berørte kundekreds let og umiddelbart at huske tegnet som et karakteristisk varemærke for de pågældende varer og tjenesteydelser«, er det tilstrækkeligt at bemærke, at denne konklusion ikke alene på ingen måde understøttes af det forudgående ræsonnement, men at den desuden til en vis grad modsiges af den konstatering, der fremgår af den pågældende doms præmis 41, og som er gengivet i nærværende doms foregående præmis.

49 Det følger heraf, at Audi har ret i, at den bedømmelse, som Retten foretog i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er behæftet med en retlig fejl. Det af appellanten til støtte for sin appel påberåbte andet anbringendes andet led må således tiltrædes, og der må følgelig gives medhold i anbringendet, uden at det er nødvendigt at behandle samme anbringendes første led.

50 Idet det andet appelanbringende vedrører den påståede fejl ved den konstatering, som blev foretaget i forbindelse med den pågældende bedømmelse, er det ikke længere fornødent at behandle dette.

51 På denne baggrund må den appellerede dom ophæves, for så vidt som Retten på grundlag af en urigtig bedømmelse fastslog, at Andet Appelkammer ved at vedtage den anfægtede afgørelse ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Om søgsmålet for Retten

52 Ifølge artikel 61, stk. 1, andet punktum, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, når den ophæver den af Retten trufne afgørelse, selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse. Dette er tilfældet i den foreliggende sag.

53 Som appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelse, er udtrykket »Vorsprung durch Technik« et velrenommeret slogan, som Audi har anvendt i flere år med henblik på at fremme salget af selskabets motorkøretøjer. Det blev registreret som EF-varemærke i 2001 for varer i klasse 12 på grundlag af bevis for, at dette slogan er meget velkendt i de tysktalende områder.

54 Hvad angår de andre varer og tjenesteydelser, som ikke henhører under klasse 12, begrundede appelkammeret afslaget på registrering med den omstændighed, at sloganet »Vorsprung durch Technik« er udtryk for et objektivt udsagn, hvorefter den tekniske overlegenhed gør det muligt at fremstille og levere bedre varer og tjenesteydelser. Ifølge appelkammeret er en ordsammensætning, der alene er et simpelt objektivt udsagn, principielt uden iboende fornødent særpræg og kan derfor alene registreres, såfremt der kan føres bevis for dens indarbejdelse i den berørte kundekreds' bevidsthed.

55 Det skal fastslås, at denne analyse vidner om en urigtig anvendelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

56 I den forbindelse må det fastslås, at alle varemærker, som er sammensat af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, pr.

definition i større eller mindre grad er udtryk for et objektivt udsagn. Det følger imidlertid af den retspraksis, der er henvist til i denne doms præmis 35 og 36, at sådanne varemærker ikke mangler fornødent særpræg som følge af denne blotte omstændighed.

57 For så vidt som sådanne varemærker ikke er beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, kan de således være udtryk for et objektivt udsagn, selv et simpelt, og ikke desto mindre være egnede til over for forbrugeren at angive de omhandlede varers eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Dette kan navnlig være tilfældet, såfremt disse varemærker ikke blot er et almindelig reklamebudskab, men besidder en vis originalitet eller prægnans, gør det nødvendigt at udøve et minimum af fortolkningsindsats eller udløser en kognitiv proces hos den omhandlede kundekreds.

58 Selv om det antages, at sloganet »Vorsprung durch Technik« er udtryk for et objektivt udsagn, hvorefter den tekniske overlegenhed muliggør fremstilling og levering af de bedste varer og tjenesteydelser, kan denne omstændighed ikke føre til den konklusion, at det ansøgte varemærke mangler ethvert iboende fornødent særpræg. Hvor simpelt et sådant udsagn end måtte være, kan det ikke kvalificeres som så ordinært, at det umiddelbart og uden yderligere undersøgelse kan udelukkes, at det pågældende varemærke er egnet til over for forbrugeren at angive den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

59 I denne forbindelse skal det bemærkes, at det pågældende udsagn ikke åbenbart udspringer af det pågældende slogan. Som Audi har anført, angiver ordkombinationen »Vorsprung durch Technik«, som betyder »forspring gennem teknik«, alene en årsagsforbindelse og kræver derfor en vis fortolkningsindsats af offentligheden. Desuden vidner sloganet om en vis originalitet og prægnans, som gør det let at huske. Endelig kan det, for så vidt som der er tale om et velrenommeret slogan, der er blevet anvendt af Audi i adskillige år, ikke udelukkes, at den omstændighed, at den berørte kundekreds er vant til at forbinde sloganet med de af selskabet fremstillede biler, ligeledes gør det lettere for denne kundekreds at identificere den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

60 Det følger af de ovenstående bemærkninger, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, for så vidt som Andet Appelkammer i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 gav delvis afslag på ansøgningen om registrering af varemærket Vorsprung durch Technik.

Sagens omkostninger

61 Artikel 122, stk. 1, i Domstolens procesreglement bestemmer, at såfremt der gives appellanten medhold, og Domstolen selv endeligt afgør sagen, træffer den afgørelse om sagens omkostninger.

62 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der ifølge artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Appellanten har nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i begge instanser.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Første Afdeling):

1) Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 9. juli 2008, Audi mod KHIM (Vorsprung durch Technik) (sag T-70/06), ophæves, for så vidt som De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fastslog, at Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker, som ændret ved Rådets

forordning (EF) nr. 3288/94 af 22. december 1994, da det traf sin afgørelse af 16. december 2005 (sag R 237/2005-2).

2) Afgørelsen truffet af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) den 16. december 2005 (sag R 327/2005-2) annulleres, for så vidt som der herved på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, som ændret ved forordning nr. 3288/94, delvis blev givet afslag på ansøgningen om registrering af varemærket Vorsprung durch Technik.

3) Kontoret for Harmonisering i det Indre marked (Varemærker og Design) (KHIM) betaler sagens omkostninger ved begge instanser.

Underskrifter