ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

21 januari 2010 *

In zaak C-398/08 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 12 september 2008,

Audi AG, gevestigd te Ingolstadt (Duitsland), vertegenwoordigd door S. O. Gillert en F. Schiwek, Rechtsanwälte,

rekwirante,

andere partij bij de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, waarnemend president van de eerste kamer, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) en J.-J. Kasel, rechters,

advocaat-generaal: Y. Bot,
griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 september 2009,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Audi AG (hierna: „Audi") verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 9 juli 2008, Audi/BHIM (Vorsprung durch Technik) (T-70/06; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 december 2005 (zaak R 237/2005-2; hierna: „litigieuze beslissing") houdende gedeeltelijke bevestiging van de weigering van de

onderzoeker om het woordmerk Vorsprung durch Technik in te schrijven voor een deel van de erdoor aangeduide waren en diensten.

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 7 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 (PB L 349, blz. 83; hierna: „verordening nr. 40/94"), bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[…]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

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

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[…]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

[…]”

3 Artikel 63 van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Beroep bij het Hof van Justitie”, bepaalt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

[…]”

Aan het geding ten grondslag liggende feiten

4 Op 30 januari 2003 heeft Audi het BHIM krachtens verordening nr. 40/94 verzocht om inschrijving van het woordmerk Vorsprung durch Technik als gemeenschapsmerk. De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 tot en met 43 en 45 in de zin van 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. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— Klasse 9: „Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de distributie, de omzetting, de opslag, het regelen en het beheersen van elektriciteit; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten”;

— Klasse 12: „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water”;

— Klasse 14: „Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten”;

— Klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover 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); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés”;

— Klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren”;

— Klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;

— Klasse 28: „Spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen; versierselen voor kerstbomen”;

— Klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”;

— Klasse 36: „Verzekeringen; financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen”;

— Klasse 37: „Bouw; reparaties; installatiewerkzaamheden”;

— Klasse 38: „Telecommunicatie”;

— Klasse 39: „Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen”;

— Klasse 40: „Behandeling van materialen”;

— Klasse 41: „Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten”;

— Klasse 42: „Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten”;

— Klasse 43: „Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting”;

— Klasse 45: „Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen”.

5 Op 7 januari 2004 heeft de onderzoeker in zijn mededeling van de weigeringsgronden gesteld dat de uitdrukking „Vorsprung durch Technik” („voorsprong door techniek”) voor bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 tot en met 40 en 42 die verband houden met techniek, een objectieve boodschap was die door de betrokken consument als beschrijvende reclame wordt opgevat. Bijgevolg mist het aangevraagde

merk elk onderscheidend vermogen voor deze waren en diensten. Wat de waren van klasse 12 betreft, heeft hij evenwel erop gewezen dat de inschrijving van dit merk kon worden toegestaan op grond van het onderscheidend vermogen dat het heeft verkregen voor motorvoertuigen en de onderdelen ervan. Op dit punt heeft hij verwezen naar het gemeenschapswoordmerk Vorsprung durch Technik, dat op 27 april 2001 onder nummer 621086 werd ingeschreven voor deze waren van klasse 12.

6 Bij brief van 24 februari 2004 heeft Audi de door de onderzoeker in die mededeling uiteengezette gronden betwist door onder meer aan te voeren dat gemeenschapsmerk nr. 621086 niet was ingeschreven wegens een door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, maar omdat het van huis uit onderscheidend vermogen bezat. In een tweede mededeling van de weigeringsgronden van 30 juni 2004 heeft de onderzoeker uiteengezet dat Audi bij het onderzoek van die inschrijvingsaanvraag door onachtzaamheid niet was meegedeeld dat dit merk uitsluitend op grond van het verkregen onderscheidend vermogen was ingeschreven. Aangezien die aanvraag dateert van het jaar 1997, is thans evenwel vereist dat Audi het bewijs levert dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor alle bedoelde waren en diensten, daaronder begrepen die van klasse 12.

7 Bij beslissing van 12 januari 2005 heeft de onderzoeker de aanvraag tot inschrijving van dit merk gedeeltelijk afgewezen voor bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 tot en met 40 en 42 en daarbij de motivering overgenomen die was uiteengezet in zijn mededeling van de weigeringsgronden van 7 januari 2004. In deze nieuwe weigeringsbeslissing werd ook vastgesteld dat geen enkel bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen voor de waren van klasse 12 was geleverd.

8 Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep het door Audi ingestelde beroep toegewezen voor de waren van klasse 12, op grond dat de eerdere beslissing inzake de inschrijving van merk nr. 621086 het bewijs leverde dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen voor vervoermiddelen en middelen

voor vervoer over land. Het beroep werd verworpen voor het overige, in het bijzonder wat de andere waren en diensten betreft waartegen de onderzoeker bezwaren had geformuleerd.

9 In dit verband heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat het door de onderzoeker gemaakte onderscheid tussen waren en diensten die verband houden met techniek, twijfelachtig is. Zij heeft in dit verband erop gewezen dat „[b]ijna alle waren en diensten enigszins verband houden met techniek. Techniek speelt ook een belangrijke rol in de kledingsector. Een fabrikant van dergelijke waren die gebruik maakt van geavanceerde technieken, heeft een groot voordeel ten opzichte van de concurrerende ondernemingen. De slogan ‚Vorsprung durch Technik' brengt een objectieve boodschap over, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren. Een woordencombinatie die enkel bestaat uit deze banale objectieve boodschap, mist in beginsel elk onderscheidend vermogen. Aangezien verzoekster, behalve voor de waren van klasse 12, geen enkel bewijs heeft geleverd van de inburgering van de slogan ‚Vorsprung durch Technik' als merk bij het publiek, moet de aanvraag worden afgewezen voor zover zij betrekking heeft op de waren en diensten van de andere klassen".

Bestreden arrest

10 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het beroep verworpen dat Audi op 28 februari 2006 tegen de litigieuze beslissing had ingesteld. Aldus heeft het Gerecht de twee middelen afgewezen die rekwirante ontleende aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van de rechten van de verdediging.

11 Het eerste onderdeel van het eerste middel, in het kader waarvan Audi aanvoerde dat de litigieuze beslissing geen vaststellingen inzake het relevante publiek en de perceptie van het aangevraagde merk door dit publiek bevatte, werd afgewezen in de punten 30 tot en met 33 van het bestreden arrest.

12 Na te hebben herinnerd aan de rechtspraak volgens welke het onderscheidend vermogen van een merk met name moet worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk percipieert voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving ervan is aangevraagd, heeft het Gerecht in punt 30 van het bestreden arrest geoordeeld dat de litigieuze beslissing weliswaar geen „gedifferentieerde beoordeling" bevat voor alle waren en diensten van alle klassen waarop de inschrijvingsaanvraag van Audi betrekking heeft, maar niettemin de analyse bevat van de wijze waarop het relevante publiek dit merk percipieert voor de erdoor aangeduide waren en diensten, zoals is vereist door die rechtspraak.

13 In dit verband heeft het Gerecht in punt 31 van het bestreden arrest vastgesteld dat uit de litigieuze beslissing kon worden afgeleid dat de kamer van beroep zich in wezen op het standpunt had gesteld dat het publiek bij de waren en diensten waarop die merkaanvraag betrekking heeft, algemeen wordt geconfronteerd met techniek en dat dit publiek de uitdrukking „Vorsprung durch Technik" opvat als een slogan met een objectieve lovende boodschap.

14 In deze context heeft het Gerecht in punt 32 van het bestreden arrest in het bijzonder erop gewezen dat deze rechtspraak geen uitputtende analyse van alle waren en diensten van alle in de merkaanvraag opgegeven klassen eist wanneer de onderzoeker of de kamer van beroep kan aanvoeren dat het relevante publiek het aangevraagde merk op dezelfde wijze percipieert voor al deze waren en diensten. Volgens het Gerecht kan niet worden betwist dat de kamer van beroep een dergelijke analyse heeft verricht en daarbij heeft geconcludeerd tot eenzelfde perceptie door het publiek voor alle klassen van waren en diensten waarop dit merk betrekking heeft, te meer daar de kamer van beroep kritiek leverde op de — volgens haar onterechte — klassendifferentiatie door de onderzoeker.

15 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest het argument van Audi van de hand gewezen volgens hetwelk in casu niet kan worden uitgegaan van een enkele perceptiewijze binnen het publiek gelet op de verschillende aard van de waren en diensten waarop die merkaanvraag betrekking heeft, aangezien het technische niveau van deze waren en diensten sterk varieert. Het Gerecht heeft in dit verband opgemerkt dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissing uitdrukkelijk dit verschillende technische niveau naargelang van de waren en diensten heeft erkend door te stellen dat zij „enigszins" verband houden met techniek. Evenwel heeft de kamer van beroep volgens het Gerecht in wezen geoordeeld dat de Duitse uitdrukking „Vorsprung durch

Technik" op gelijke wijze wordt opgevat als een objectieve en lovende uitspraak ondanks dit verschillende technische niveau.

16 Volgens het tweede onderdeel van het eerste middel vormt het aangevraagde merk geen objectieve beschrijvende boodschap, maar leidt een denkproces in, is fantasievol en kan worden gememoriseerd, en maakt dus mogelijk dat een verband wordt gelegd tussen de door dit merk aangeduide waren en diensten en de onderneming van herkomst. Dit onderdeel werd afgewezen in de punten 34 tot en met 48 van het bestreden arrest.

17 Het Gerecht heeft eerst in de punten 34 en 35 van het bestreden arrest gesteld dat duidelijk blijkt uit het dossier, en in het bijzonder uit een document dat het BHIM als bijlage bij zijn memorie van antwoord heeft overgelegd en waarin Audi de uitdrukking „Vorsprung durch Technik" aan het Engelse publiek uitlegt, dat het aangevraagde merk voor Audi een lovende slogan of reclameslogan is. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 36 van dat arrest opgemerkt dat krachtens zijn eigen rechtspraak en het arrest van het Hof van 4 oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 40), de inschrijving van een merk als zodanig echter niet uitgesloten is wegens dit lovende of wervende gebruik.

18 Onder verwijzing naar punt 27 van het bestreden arrest, waarin wordt herinnerd aan de rechtspraak dat een teken dat — zoals een reclameslogan — andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, slechts onderscheidend vermogen heeft wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, heeft het Gerecht ten slotte in punt 37 van dit arrest gesteld dat dus dient te worden nagegaan of dit in casu het geval is, dan wel of dit merk integendeel een banale objectieve boodschap is die door het relevante publiek wordt opgevat als een lovende uitspraak.

19 Op dit punt heeft het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest geoordeeld dat het merk Vorsprung durch Technik weliswaar meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden

opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, maar het daardoor nog geen onderscheidend vermogen heeft. Deze verschillende elementen verlenen dat merk slechts onderscheidend vermogen indien het door het relevante publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten. In casu zal het door de kamer van beroep afgebakende relevante publiek, net zoals alle kringen die worden geconfronteerd met de door dit merk aangeduide waren en diensten, dit merk daadwerkelijk allereerst opvatten als een verkoopbevorderende formulering.

20 Het Gerecht was immers in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest ten eerste van mening dat, gelet op de ruime definitie van het begrip techniek in het Duits, de verwijzing naar dit begrip niet in staat is om voor alle betrokken waren en diensten het aangevraagde merk onderscheidend vermogen te verlenen. Ten tweede betekent het Duitse woord „Vorsprung" „voorsprong", zodat het in combinatie met het voorzetsel „durch" — dat „door" betekent — eerder een lovend karakter heeft voor het door de merkaanvraag aangesproken publiek, en in het bijzonder het Duitse publiek. Ten derde dient het merk, als samengesteld merk, weliswaar voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel te worden beschouwd, maar tevens dient te worden vastgesteld dat het merk is gericht tot een breed publiek en dat de meeste ondernemingen die waren en diensten aan dit brede publiek willen aanbieden, de uitdrukking zelf kunnen gebruiken gelet op het lovende karakter ervan, los van de uitlegging die eraan moet worden gegeven.

21 Het Gerecht heeft in punt 46 van het bestreden arrest hieruit geconcludeerd dat het merk Vorsprung durch Technik, naast de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan, geen elementen bevat die het relevante publiek in staat kunnen stellen om de uitdrukking gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een voor de aangeduide waren en diensten onderscheidend merk.

22 In het kader van haar tweede middel voerde Audi aan dat de kamer van beroep de artikelen 38, lid 3, en 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, en dat in het bijzonder haar rechten van de verdediging zijn geschonden doordat de kamer van beroep haar niet vóór de vaststelling van de litigieuze beslissing heeft laten weten dat zij van plan was om de aanvraag tot inschrijving van dit merk af te wijzen voor alle erdoor aangeduide waren en diensten met uitzondering van die van klasse 12, en dus ook voor die waren en diensten waarvoor de onderzoeker de

inschrijving had aanvaard. Dit middel werd afgewezen in de punten 58 tot en met 64 van het bestreden arrest. Het Gerecht heeft in dit verband vastgesteld dat, anders dan Audi betoogde, die beslissing de beslissing van de onderzoeker van 12 januari 2005 enkel vernietigt met betrekking tot de waren van klasse 12 en dus geen extra grief bevat ten opzichte van de beslissing van de onderzoeker.

Conclusies van partijen voor het Hof

23 In hogere voorziening verzoekt Audi het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en van de litigieuze beslissing voor zover daarbij haar beroep tegen de beslissing van de onderzoeker van 12 januari 2005 is verworpen, en verwijzing van het BHIM in de kosten.

24 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

Hogere voorziening

25 Tot staving van haar hogere voorziening voert Audi twee middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 enerzijds en schending van artikel 63 van deze verordening en van artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht anderzijds.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

26 Het eerste middel bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel stelt Audi dat het Gerecht onvoldoende vaststellingen heeft verricht met betrekking tot het relevante publiek, terwijl het tweede onderdeel, dat eerst moet worden behandeld, ertoe strekt aan te tonen dat het Gerecht een te streng criterium heeft gehanteerd bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk.

Argumenten van partijen met betrekking tot het tweede onderdeel van het eerste middel

27 In het kader van het tweede onderdeel van haar eerste middel voert Audi aan dat het Gerecht voor de vaststelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft, ten onrechte strengere eisen heeft gesteld dan die welke normaal gelden, louter op grond dat dit merk een reclameslogan is.

28 Door te eisen dat het teken „meteen" kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten, heeft het Gerecht immers een criterium gehanteerd dat verder gaat dan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en de criteria die deze rechterlijke instantie normaal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een woordmerk hanteert.

29 In het bestreden arrest berust het oordeel van het Gerecht duidelijk op de premisse dat het gebruik van het merk Vorsprung durch Technik als reclameslogan in de weg staat aan erkenning van het onderscheidend vermogen en dus in zekere mate moet worden gecompenseerd door het criterium volgens hetwelk dit merk „meteen" wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten. Aldus erkent het Gerecht dat dit merk verschillende betekenissen kan hebben, een

woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, maar weigert niettemin om daaraan onderscheidend vermogen toe te kennen op grond dat het relevante publiek dit merk allereerst opvat als een verkoopbevorderende formulering en niet als een aanduiding van die commerciële herkomst. Met de in punt 42 van dat arrest verrichte analyse ter zake zegt het Gerecht gewoonweg in andere bewoordingen dat het merk Vorsprung durch Technik een reclameslogan is, zonder evenwel uit te leggen waarom het niet kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van die waren of diensten.

30 Door deze handelwijze gaat het Gerecht voorbij aan het feit dat reclameslogans geen bijzondere categorie van merken vormen, maar gewone woordmerken zijn waarop de algemene beginselen van toepassing zijn die in de rechtspraak zijn vastgesteld voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen. Dit is onder meer bevestigd in het arrest van het Hof van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 36). Het loutere feit dat een merk wordt aangemerkt als een reclameslogan of het lovende karakter van een teken staat dus niet in de weg aan de erkenning dat een dergelijk merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Er bestaat geen enkel rechtsbeginsel volgens hetwelk een teken met een positieve connotatie geen of weinig onderscheidend vermogen bezit.

31 Het BHIM betoogt dat het Gerecht geen hogere eisen heeft gesteld dan die welke normaal gelden wat de mate van onderscheidend vermogen van een merk betreft, en evenmin nieuwe juridische criteria voor de vaststelling ervan heeft ingevoerd, maar overeenkomstig de vaste rechtspraak inzake reclameslogans een empirisch beginsel heeft geformuleerd, volgens hetwelk tekens die andere functies vervullen dan de aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten, door de consument niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier worden opgevat als een woordteken dat volledig onafhankelijk van het merk is. In die gevallen is het immers mogelijk, of zelfs onvermijdelijk, dat in de perceptie van de consument de functie van herkomstaanduiding wordt verhuld door de andere functie. Het Hof heeft dit overigens in andere bewoordingen bevestigd in het arrest van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM (C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 51), voor tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar zelf. In de lijn van deze rechtspraak wilde het

Gerecht door gebruikmaking van het bijwoord „meteen” wijzen op het gevaar dat een reclameslogan door de consument mogelijkerwijs enkel wordt opgevat in de verkoopbevorderende functie ervan.

Beoordeling door het Hof

32 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

33 Volgens vaste rechtspraak heeft een merk onderscheidend vermogen in de zin van dit artikel indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 32; BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punt 42; 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 34, en 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66).

34 Eveneens volgens vaste rechtspraak moet dit onderscheidend vermogen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk percipieert (arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 33; 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 25; Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 35, en Eurohypo/BHIM, reeds aangehaald, punt 67).

35 De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, is niet uitgesloten wegens een dergelijk gebruik (zie reeds aangehaalde arresten Merz & Krell, punt 40, en BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 41).

36 Wat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke merken betreft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hiervoor geen strengere criteria dienen te worden gehanteerd dan voor andere tekens (arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 32 en 44).

37 Evenwel blijkt uit de rechtspraak dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken weliswaar dezelfde zijn, maar bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën (zie reeds aangehaalde arresten Procter & Gamble/BHIM, punt 36; BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 34, en Henkel/BHIM, punten 36 en 38).

38 Het Hof heeft weliswaar niet uitgesloten dat deze rechtspraak onder bepaalde voorwaarden relevant kan zijn voor woordmerken bestaande uit reclameslogans, maar het heeft met klem erop gewezen dat de moeilijkheden die deze merken wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de in de punten 33 en 34 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak (zie arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 35 en 36).

39 Het Hof was ook van oordeel dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement" bevat, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken" om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten (arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punten 31 en 32; zie ook arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 41).

40 In casu is de redenering van het Gerecht het gevolg van een onjuiste uitlegging van de in de punten 36 tot en met 39 van het onderhavige arrest aangehaalde beginselen.

41 Er dient immers te worden vastgesteld dat, ook al heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest gesteld dat blijkens de rechtspraak de inschrijving van een merk niet uitgesloten is wegens het lovende of wervende gebruik ervan, het daarna zijn conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, in wezen heeft gebaseerd op het feit dat dit merk wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering, en dus juist op het lovende en wervende gebruik ervan.

42 Aldus was het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest van oordeel dat het merk Vorsprung durch Technik weliswaar meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, maar het daardoor nog geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht stelde dat deze verschillende elementen dat merk slechts onderscheidend vermogen verlenen indien het door het relevante publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door een dergelijk merk aangeduide waren of diensten. In casu vat het relevante publiek dit merk allereerst op als een verkoopbevorderende formulering.

43 Het Gerecht heeft die laatste vaststelling gebaseerd op de analyse die het in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest heeft verricht. Het Gerecht was ten eerste van mening dat gelet op de ruime definitie van het begrip techniek, de verwijzing naar dit begrip niet in staat is om voor alle betrokken waren en diensten het aangevraagde merk onderscheidend vermogen te verlenen. Ten tweede betekent het woord „Vorsprung" „voorsprong", zodat het in combinatie met het voorzetsel „durch" — dat „door" betekent — eerder een lovend karakter heeft voor het door de merkaanvraag aangesproken publiek, en in het bijzonder het Duitse publiek. Ten derde dient het merk, als samengesteld merk, weliswaar voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel te worden beschouwd, maar tevens dient te worden vastgesteld dat dit merk is gericht tot een breed publiek en dat de meeste ondernemingen die waren en diensten aan dit publiek willen aanbieden, de uitdrukking zelf kunnen gebruiken gelet op het lovende karakter ervan, los van de uitlegging die eraan moet worden gegeven.

44 Het is juist dat, zoals overigens in punt 33 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, een merk slechts onderscheidend vermogen heeft voor zover daarmee de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming kunnen worden geïdentificeerd, maar het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, volstaat als zodanig niet voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.

45 In dit verband dient onder meer met klem erop te worden gewezen dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

46 De in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest uiteengezette redenering van het Gerecht staaft niet zijn conclusie dat het aangevraagde merk door het relevante publiek niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten, maar beklemtoont in wezen enkel het feit dat dit merk bestaat uit een verkoopbevorderende formulering en als zodanig wordt begrepen.

47 Wat de vaststelling van het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest betreft, volgens welke het merk Vorsprung durch Technik meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus kan worden gememoriseerd, dient te worden opgemerkt dat, ook al zijn dergelijke kenmerken — zoals blijkt uit punt 39 van het onderhavige arrest — geen noodzakelijke voorwaarde voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een

reclameslogan, dit niet wegneemt dat een reclameslogan door deze elementen in beginsel onderscheidend vermogen verkrijgt.

48 Wat de conclusie van het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest betreft, volgens welke „het merk Vorsprung durch Technik, naast de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan, dus geen elementen bevat die het relevante publiek in staat kunnen stellen om de uitdrukking gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een voor de aangeduide waren en diensten onderscheidend merk", volstaat de vaststelling dat deze conclusie niet alleen geenszins wordt gestaafd door de redenering die eraan voorafgaat, maar bovendien in zekere mate wordt weerlegd door de in punt 41 van dat arrest gedane vaststelling, zoals aangehaald in het vorige punt van het onderhavige arrest.

49 Hieruit volgt dat Audi terecht heeft gesteld dat de beoordeling die het Gerecht overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft verricht, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Derhalve slaagt het tweede onderdeel van verzoeksters eerste middel in hogere voorziening, dat dus moet worden toegewezen zonder dat het eerste onderdeel ervan hoeft te worden onderzocht.

50 Aangezien het tweede middel in hogere voorziening betrekking heeft op de vermeende onrechtmatigheid van een vaststelling die in het kader van voornoemde beoordeling werd verricht, behoeft dit middel ook niet meer te worden onderzocht.

51 In deze omstandigheden dient het bestreden arrest te worden vernietigd voor zover het Gerecht op grond van een onjuiste beoordeling heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door de litigieuze beslissing vast te stellen.

Beroep voor het Gerecht

52 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht, de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dat is in casu het geval.

53 Zoals de kamer van beroep in de litigieuze beslissing heeft vastgesteld, is de uitdrukking „Vorsprung durch Technik" een bekende slogan waarvan Audi al jaren gebruik maakt ter bevordering van de verkoop van haar motorvoertuigen. Deze slogan werd in 2001 als gemeenschapsmerk ingeschreven voor waren van klasse 12 op basis van het bewijs dat deze slogan zeer bekend is in de Duitstalige gebieden.

54 Wat de betrokken waren en diensten betreft die niet behoren tot klasse 12, heeft de kamer van beroep als motivering van de weigering van inschrijving gesteld dat de slogan „Vorsprung durch Technik" een objectieve boodschap overbrengt, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren. Een woordencombinatie die enkel bestaat uit deze banale objectieve boodschap, mist volgens haar in beginsel onderscheidend vermogen van huis uit en kan dus enkel worden ingeschreven wanneer het bewijs van de inburgering ervan bij het publiek is geleverd.

55 Er dient te worden vastgesteld dat deze analyse blijk geeft van een onjuiste toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

56 In dit verband dient te worden vastgesteld dat alle merken bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door deze merken aangeduide waren of diensten per

definitie in mindere of meerdere mate een objectieve boodschap overbrengen. Evenwel blijkt uit de in de punten 35 en 36 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak dat dergelijke merken niet wegens dit feit alleen elk onderscheidend vermogen missen.

57 Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

58 Gesteld dat de slogan „Vorsprung durch Technik" een objectieve boodschap overbrengt, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren, kan op grond van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen van huis uit mist. Ook al is een dergelijke boodschap nog zo eenvoudig, toch kan zij niet in die mate gewoon worden geacht dat daardoor meteen en zonder enige verdere analyse kan worden uitgesloten dat dit merk in staat is om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

59 In deze context dient te worden vastgesteld dat die boodschap niet op vanzelfsprekende wijze voortvloeit uit de slogan. Zoals Audi heeft opgemerkt, laat de opeenvolging van de woorden „Vorsprung durch Technik", die „voorsprong door techniek" betekent, in eerste instantie slechts een causaal verband zien, en vraagt hierdoor een zekere uitleggingsinspanning van het publiek. Verder getuigt deze slogan van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is. Aangezien het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, kan ten slotte niet worden uitgesloten dat het feit dat het relevante publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en door deze onderneming geproduceerde motorvoertuigen, ook ertoe bijdraagt dat dit publiek de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten gemakkelijker identificeert.

60 Gelet op een en ander dient de litigieuze beslissing te worden vernietigd voor zover de tweede kamer van beroep de aanvraag tot inschrijving van het merk Vorsprung durch Technik gedeeltelijk heeft afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Kosten

61 Volgens artikel 122, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het de zaak zelf afdoet.

62 Volgens artikel 69, lid 2, van datzelfde Reglement, dat krachtens artikel 118 daarvan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van Audi te worden verwezen in de kosten van beide instanties.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 9 juli 2008, Audi/BHIM (Vorsprung durch Technik) (T-70/06), wordt vernietigd voor zover het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld dat de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994, niet heeft

geschonden door de beslissing van 16 december 2005 (zaak R 237/2005-2) vast te stellen.

2) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 december 2005 (zaak R 237/2005-2) wordt vernietigd voor zover daarbij de aanvraag tot inschrijving van het merk Vorsprung durch Technik gedeeltelijk is afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd bij verordening nr. 3288/94.

3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt verwezen in de kosten van beide instanties.

ondertekeningen