UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

21 päivänä tammikuuta 2010 *

Asiassa C-398/08 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 12.9.2008,

Audi AG, kotipaikka Ingolstadt (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt S. O. Gillert ja Rechtsanwalt F. Schiwek,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano, joka hoitaa ensimmäinen jaoston puheenjohtajan tehtäviä sekä tuomarit E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 24.9.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Audi AG (jäljempänä Audi) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-70/06, Audi vastaan SMHV (Vorsprung durch Technik) 9.7.2008 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 16.12.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 237/2005-2; jäljempänä riidanalainen päätös), jolla vahvistettiin osittain tutkijan

päätös, jolla evättiin sanamerkin Vorsprung durch Technik rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi osan hakemuksessa mainituista tavaroista ja palveluista osalta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetus N:o 40/94), 7 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä

– –”

3 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa, jotka otsikkona on ”Asian saattaminen yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi”, säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.”

Tosiseikat

4 Audi pyysi 30.1.2003 SMHV:ltä asetuksen N:o 40/94 nojalla sanamerkin Vorsprung durch Technik rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 ja 45 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet”

– luokka 12: ”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot”

– luokka 14: ”Jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; korut, jalokivet; kellot ja ajanmittauslaitteet”

– luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja

kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat”

– luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet”

– luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”

– luokka 28: ”Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; joulukuusenkoristeet”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”

– luokka 36: ”Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat”

– luokka 37: ”Rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut”

– luokka 38: ”Kaukoviestintä”

– luokka 39: ”Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen”

– luokka 40: ”Aineiden ja esineiden käsittely”

– luokka 41: ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”

– luokka 42: ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen”

– luokka 43: ”Ravitseminen; tilapäismajoitus”

– luokka 45: ”Oikeudelliset palvelut; turvallisuuspalvelut omaisuuden ja ihmisten suojaamiseksi; henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi”.

5 Tutkija totesi 7.1.2004 hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossaan, että ilmaisu ”Vorsprung durch Technik” (”teknistä etumatkaa”) oli luokkiin 9, 12, 14, 25, 28, 37–40

ja 42 kuuluvien, tekniikkaan liittyvien tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta objektiivinen viesti, jonka kuluttajat mieltävät mainoskuvaukseksi. Näin ollen rekisteröitäväksi haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Tutkija totesi kuitenkin luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta, että kyseisen tavaramerkin rekisteröinti voitiin hyväksyä sen erottamiskyvyn perusteella, joka tälle ilmaisulle oli syntynyt ajoneuvojen ja niiden komponenttien osalta. Tutkija viittasi tässä yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin Vorsprung durch Technik, joka oli rekisteröity 27.4.2001 numerolla 621086 kyseisiä luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten.

6 Audi vastusti 24.2.2004 päivätyllä kirjeellä tutkijan kyseisessä tiedonannossa ilmoittamia perusteita ja totesi erityisesti, että yhteisön tavaramerkkiä nro 621086 ei ollut rekisteröity käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn vuoksi vaan siksi, että sillä oli ominaispiirteisiinsä perustuva erottamiskyky. Tutkija selosti toisessa, 30.6.2004 päivätyssä hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossa, että epähuomiossa Audille ei ollut ilmoitettu kyseisen tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen tutkimisen yhteydessä, että se oli rekisteröity ainoastaan käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn vuoksi. Koska kyseinen hakemus on kuitenkin vuodelta 1997, Audilta vaaditaan nyttemmin, että se toimittaa näytön haetun tavaramerkin käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta, mukaan luettuna luokkaan 12 kuuluvat tavarat ja palvelut.

7 Tutkija epäsi 12.1.2005 tekemällään päätöksellä osittain hakemuksen kyseisen tavaramerkin rekisteröimisestä luokkiin 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 ja 42 kuuluville tietyille tavaroille ja palveluille ja toisti 7.1.2004 päivätyssä hylkäämisperusteita koskevassa tiedonannossaan ilmoitetut perusteet. Tässä uudessa hylkäävässä päätöksessä tutkija totesi myös, että minkäänlaista näyttöä ei ollut esitetty saavutetusta erottamiskyvystä luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta.

8 Toinen valituslautakunta hyväksyi riidanalaisessa päätöksessä Audin valituksen luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta sillä perusteella, että aikaisempi päätös, joka koski tavaramerkin nro 621086 rekisteröimistä, toimi näyttönä siitä, että haettu

tavaramerkki oli saavuttanut erottamiskyvyn ajoneuvojen ja maakulkuneuvojen osalta. Valitus hylättiin muilta osin, erityisesti muita tavaroita ja palveluja, joista tutkija oli esittänyt huomautuksia, koskevilta osin.

9 Tässä yhteydessä valituslautakunta katsoi, että tutkijan tekemä erottelu tekniikkaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta on kyseenalainen. Se selosti, että ”lähes kaikki tavarat ja palvelut liittyvät enemmän tai vähemmän tekniikkaan. Tekniikalla on tärkeä merkitys myös vaatetusalalla. Sellaisten tavaroiden, joihin on käytetty edistyksellistä tekniikkaa, valmistajalla on suurta etua kilpaileviin yrityksiin verrattuna. Iskulause ’Vorsprung durch Technik’ välittää objektiivisen viestin, jonka mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen valmistuksen ja tarjoamisen. Sanayhdistelmällä, johon sisältyy vain tällainen arkipäiväinen objektiivinen viesti, ei ole pääsääntöisesti erottamiskykyä. Koska kantaja ei ole luokkaan 12 kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta esittänyt mitään näyttöä siitä, että yleisö mieltäisi iskulauseen ’Vorsprung durch Technik’ tavaramerkiksi, hakemus on hylättävä siltä osin kuin se koskee muihin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja.”

Valituksenalainen tuomio

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiolla Audin riidanalaisesta päätöksestä 28.2.2006 nostaman kanteen. Se hylkäsi siten valittajan esittämät kaksi kanneperustetta, jotka koskivat yhtäältä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toisaalta puolustautumisoikeuksien loukkaamista.

11 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa, jossa Audi väitti, että riidanalaiseen päätökseen ei sisältynyt toteamuksia huomioon otettavasta yleisöstä eikä siitä, miten tämä mieltää haetun tavaramerkin, hylättiin valituksenalaisen tuomion 30–33 kohdassa.

12 Viitattuaan oikeuskäytäntöön, jonka mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava erityisesti suhteessa siihen, miten näiden tavaroiden ja palvelujen, joille rekisteröintiä on haettu, kohdeyleisö mieltää tavaramerkin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa, että vaikka riidanalaiseen päätökseen ei sisällykään ”eriytettyä arviointia” Audin tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuihin kaikkiin luokkiin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, siihen sisältyy kuitenkin arviointi siitä, miten kohdeyleisö mieltää tämän tavaramerkin hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta, siten kuin tässä oikeuskäytännössä edellytetään.

13 Tästä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, että riidanalaisesta päätöksestä voitiin päätellä valituslautakunnan katsovan pääasiallisesti, että tekniikka koskee yleisöä kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta yhtenäisesti ja että tämä yleisö mieltää ilmaisun ”Vorsprung durch Technik” iskulauseeksi, johon sisältyy ylistävä objektiivinen viesti.

14 Tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi erityisesti valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että kyseisessä oikeuskäytännössä ei edellytetä tyhjentävää arviointia kyseisessä hakemuksessa tarkoitettuihin kaikkiin luokkiin kuuluvista kaikista tavaroista ja palveluista, koska tutkija tai valituslautakunta voivat katsoa, että kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin samalla tavalla kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan on kiistatonta, että valituslautakunta on tässä arvioinnissaan päätynyt siihen johtopäätökseen, että yleisö mieltää sen samalla tavalla tämän tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kaikkien luokkien osalta, erityisesti siksi, että se kritisoi sitä, että tutkija oli – sen mukaan virheellisesti – arvioinut luokkia eriytetysti.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi lopuksi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa Audin väitteen, jonka mukaan esillä olevassa asiassa ei voitu katsoa, että yleisöllä olisi vain yksi yhteinen mielikuva, ottaen huomioon kyseisen tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen erilaisen luonteen, koska niiden teknisyysaste vaihtelee suuresti. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tämän osalta, että valituslautakunta myönsi nimenomaisesti riidanalaisessa päätöksessä tavaroiden ja palvelujen erilaisen teknisyysasteen ja

katsoi, että ne liittyivät ”enemmän tai vähemmän” tekniikkaan. Sen mukaan kyseinen valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, että saksankielinen ilmaisu ”Vorsprung durch Technik” mielletään yleisesti objektiiviseksi ja ylistäväksi erilaisesta teknisyysasteesta huolimatta.

16 Ensimmäisen kanneperusteen toinen osa koskee sitä, että haettu tavaramerkki ei ole kuvaileva objektiivinen viesti vaan se käynnistää ajatusprosessin, siihen liittyy mielikuvitusta, se on helposti muistettavissa ja luo aavistuksen siitä, että tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen ja yrityksen, josta ne ovat peräisin, välillä on yhteys. Tämä osa hylättiin valituksenalaisen tuomion 34–48 kohdassa.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi valituksenalaisen tuomion 34 ja 35 kohdassa, että asiakirja-aineistosta – ja erityisesti SMHV:n toimittamasta, vastineensa liitteenä olevasta asiakirjasta, jossa Audi selostaa englantilaiselle yleisölle ilmaisua ”Vorsprung durch Technik” – käy ilmi, että haettu tavaramerkki merkitsee sille ylistävää ja mainostavaa iskulausetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tämän jälkeen kyseisen tuomion 36 kohdassa, että sen oman oikeuskäytännön ja yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-517/99, Merz & Krell, 4.10.2001 antaman tuomion (Kok., s. I-6959, 40 kohta) nojalla tällainen mainostaminen tai ylistäminen ei sinänsä ole esteenä tavaramerkin rekisteröinnille.

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 27 kohtaan, jossa se vetosi oikeuskäytäntöönsä, jonka mukaan merkki, joka, kuten mainoslause, täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän sen tavanomaisessa merkityksessä, on kuitenkin erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että se voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi, ja totesi lopuksi saman tuomion 37 kohdassa, että näin ollen on selvitettävä, onko näin esillä olevassa asiassa, vai onko kyseinen tavaramerkki päinvastoin banaali objektiivinen viesti, jonka kohdeyleisö ymmärtää ylistykseksi.

19 Tästä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdassa, että vaikka tavaramerkillä Vorsprung durch Technik voi olla useita

merkityksiä, se voi muodostaa sanaleikin tai se voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi ja se on siten myös helposti muistettavissa, tämä ei tee siitä erottamiskykyistä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan nämä eri seikat tekevät kyseisestä tavaramerkistä erottamiskykyisen vain, jos kohdeyleisö voi heti ymmärtää tavaramerkin sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi. Esillä olevassa asiassa valituslautakunnan määrittelemä kohdeyleisö, kuten kaikki tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisöt, mieltää sen todella ennen kaikkea myynninedistämisilmaisuksi.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näet totesi valituksenalaisen tuomion 43–45 kohdassa, että ensinnäkin tekniikkaa koskevan saksankielisen käsitteen laajan määritelmän mukaan viittaus siihen ei saa aikaan haetulle tavaramerkille erottamiskykyä sen kohteena olevien kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta. Toiseksi saksankielinen sana ”Vorsprung”, joka tarkoittaa ”etumatkaa”, yhdessä preposition ”durch” kanssa, joka ilmaisee keinoa, merkitsee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohdeyleisölle ja erityisesti saksalaiselle yleisölle pikemminkin ylistystä. Kolmanneksi, vaikka moniosaista tavaramerkkiä on sen erottamiskyvyn arvioimiseksi tarkasteltava kokonaisuutena, on myös todettava, että tavaramerkki on kohdistettu laajalle yleisölle ja että suurin osa yrityksistä, jotka haluavat tarjota tavaroita ja palveluja tälle laajalle yleisölle, voisivat sen ylistävän luonteen vuoksi käyttää ilmausta omaan lukuunsa, sille annettavasta tulkinnasta riippumatta.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa siihen johtopäätökseen, että tavaramerkissä Vorsprung durch Technik ei sen ilmeistä myynninedistämismerkitystä lukuun ottamatta ole osatekijöitä, joiden perusteella kohdeyleisö voisi painaa merkin helposti ja välittömästi mieleensä kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen erottamiskykyisenä tavaramerkkinä.

22 Toisella kanneperusteellaan Audi väitti, että valituslautakunta oli soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohtaa ja 73 artiklan toista virkettä, ja oli erityisesti loukannut kantajan puolustautumisoikeuksia, koska se oli laiminlyönyt ilmoittaa kantajalle ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä, että se aikoi evätä

kyseisen tavaramerkin rekisteröimistä koskevan pyynnön hakemuksessa mainittujen kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta, lukuunottamatta luokkaan 12 kuuluvia tavaroita ja palveluja, ja siis myös niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden osalta tutkija oli hyväksynyt rekisteröinnin. Tämä kanneperuste hylättiin valituksenalaisen tuomion 58–64 kohdassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tämän osalta, että toisin kuin Audi väitti, kyseisellä päätöksellä kumottiin 12.1.2005 päivätty tutkijan päätös ainoastaan siltä osin kuin se koskee luokkaan 12 kuuluvia tavaroita eikä siihen sisälly näin ollen muita väitteitä sen osalta.

Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

23 Audi vaatii valituksessaan, että tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä hylätään osittain sen 12.1.2005 tehdystä tutkijan päätöksestä nostama kanne sekä velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

24 SMHV vaatii, että valitus on hylättävä ja valittaja velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

25 Audi vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen, jotka koskevat yhtäältä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toisaalta saman asetuksen 63 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan rikkomista.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

26 Ensimmäinen valitusperuste voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa Audi väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt riittäviä toteamuksia kohdeyleisöstä, kun taas toisessa osassa, jota on käsiteltävä ensin, pyritään näyttämään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut liian tiukkaa arviointiperustetta haetun tavaramerkin erottamiskykyä arvioidessaan.

Asianosaisten lausumat ensimmäisen valitusperusteen toisesta osasta

27 Audi väittää ensimmäisen valitusperusteensa toisessa osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioidessaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä virheellisesti asettanut normaalisti edellytettyä tiukempia vaatimuksia pelkästään sillä perusteella, että kyseessä on mainoslause.

28 Se toteaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellyttäessään, että merkki voidaan ”heti” ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi, soveltanut arviointiperustetta, joka menee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyjä ja tässä tuomioistuimessa normaalisti sanamerkin erottamiskykyä arvioitaessa asetettuja vaatimuksia pidemmälle.

29 Audin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustanut valituksenalaisessa tuomiossa ratkaisunsa selvästi lähtökohtaan, jonka mukaan tavaramerkin Vorsprung durch Technik käyttö mainoslauseena on esteenä erottamiskyvyn tunnustamiselle, ja tätä käyttöä on näin ollen kompensoitava tietyssä määrin edellytyksellä, jonka mukaan tämä tavaramerkki voidaan ”heti” ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää osoittavaksi

merkinnäksi. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut Audin mukaan, että tällä tavaramerkillä voi olla useita merkityksiä, se voi muodostaa sanaleikin tai se voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi ja se on siten myös helposti muistettavissa, mutta ei kuitenkaan katso, että se olisi erottamiskykyinen, sillä perusteella, että kohdeyleisö mieltää sen ennen kaikkea myynninedistämisilmaisuksi eikä kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tämän osalta kyseisen tuomion 42 kohdassa tekemässä arviossa todetaan toisin sanoen, että tavaramerkki Vorsprung durch Technik on luonteeltaan mainoslause, selittämättä kuitenkaan, miksi sitä ei voitaisi mieltää kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi.

30 Toimiessaan näin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen mukaan jättänyt huomiotta sen, että mainoslauseet eivät ole erityinen tavaramerkkityyppi vaan pelkkä sanamerkki, johon sovelletaan oikeuskäytännössä erottamiskyvyn arvioinnin osalta vahvistettuja yleisiä periaatteita, mikä on vahvistettu erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-64/02 P, SMHV vastaan Erpo Möbelwerk, 21.10.2004 antamassa tuomiossa (Kok., s. I-10031, 36 kohta). Pelkästään se seikka, että tavaramerkin todetaan olevan mainoslause tai että merkin katsotaan olevan luonteeltaan ylistävä, eivät siis ole esteenä sille, että tällaisella tavaramerkillä voidaan katsoa olevan riittävä erottamiskyky. Olemassa ei ole mitään oikeusperiaatetta, jonka mukaan merkillä, jolla välitetään positiivinen mielleyhtymä, on vain vähäinen erottamiskyky tai ei ole ollenkaan erottamiskykyä.

31 SMHV toteaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole asettanut tavaramerkin erottamiskyvyn osalta normaalisti edellytettyä tiukempia vaatimuksia eikä ole vahvistanut uusia oikeudellisia arviointiperusteita erottamiskyvyn toteamiseksi, vaan on ilmaissut mainoslauseita koskevan vakiintuneen oikeuskäytäntönsä mukaisesti empiirisen periaatteen, jonka mukaan kuluttajat eivät välttämättä miellä merkkejä, joilla on muita tehtäviä kuin osoittaa tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä, samalla tavalla kuin tavaramerkistä täysin riippumattoman sanamerkin. Tällaisessa tapauksessa olisi näet mahdollista tai jopa väistämätöntä, että kuluttajien mielissä alkuperän osoittamista koskeva tehtävä peittyisi toisella tehtävällä. Sen mukaan yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän toista sanamuotoa käyttäen yhdistetyissä asioissa C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 29.4.2004 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-5173, 51 kohta) sellaisten merkkien osalta, jotka esittävät itse tavaran ulkoasua. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on käyttäessään aikaa ilmaisevaa adverbia ”heti” pyrkinyt ilmaisemaan tämän oikeuskäy-

tännön kanssa samansuuntaisesti, että on vaarana, että kuluttajat voisivat mieltää mainoslauseen ainoastaan sen myynninedistämistehtävässä.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

32 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

33 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tässä artiklassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 32 kohta; em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 42 kohta; asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8109, 34 kohta ja asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 66 kohta).

34 Samoin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (ks. em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta; asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 25 kohta; em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta ja em. asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 67 kohta).

35 Kun kyseessä ovat tavaramerkit, jotka koostuvat sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita käytetään lisäksi iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, jotka nämä tavaramerkit kattavat, tällainen käyttö ei ole esteenä niiden rekisteröinnille (ks. em. asia Merz & Krell, tuomion 40 kohta ja em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 41 kohta).

36 Tällaisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnin osalta yhteisöjen tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus katsoa, että niihin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin (ks. em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 32 ja 44 kohta).

37 Oikeuskäytännöstä käy kuitenkin ilmi, että vaikka tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille, näitä perusteita sovellettaessa voi käydä niin, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä eri ryhmiin kuuluvia merkkejä samalla tavoin ja että näin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä (ks. em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 36 kohta; em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 34 kohta ja em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 36 ja 38 kohta).

38 Vaikka yhteisöjen tuomioistuin ei ole sulkenut pois mahdollisuutta, että tämä oikeuskäytäntö voi tietyin edellytyksin koskea myös mainoslauseista muodostuvia sanamerkkejä, se on kuitenkin korostanut, että vaikeudet, joita viimeksi mainituista voi erottamiskyvyn toteamisessa niiden luonteen vuoksi aiheutua ja jotka on aiheellista ottaa huomioon, eivät kuitenkaan voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin sitä on tulkittu tämän tuomion 33 ja 34 kohdassa viitatussa oikeuskäytännössä tulkittu, lisättävien tai siitä poikkeavien erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista (ks. em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 35 ja 36 kohta).

39 Se on siten katsonut erityisesti, ettei mainoslauseelta voida edellyttää ”mielikuvituksellisuutta” tai jopa ”käsitteellistä ristiriitaa, joka yllättäisi ja jonka voisi näin ollen palauttaa mieleen”, jotta tällaisella iskulauseella olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vähimmäiserottamiskyky (ks. em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 31 ja 32 kohta; ks. myös asia C-320/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317, 41 kohta).

40 Nyt käsiteltävässä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumalla päättelyllä on tulkittu virheellisesti tämän tuomion 36–39 kohdassa viitattuja periaatteita.

41 On näet todettava, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin onkin todennut valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa oikeuskäytännöstä käyvän ilmi, ettei se, että tavaramerkkiä käytetään mainostamiseen tai ylistämiseen, ole esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, se perusteli tämän jälkeen johtopäätöksensä, jonka mukaan haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, pääsääntöisesti sillä, että se ymmärretään myynninedistämisilmaisuksi, ja näin ollen siis juuri tavaramerkin käytön mainostamiseen tai ylistämiseen perusteella.

42 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdassa, että vaikka tavaramerkillä Vorsprung durch Technik voi olla useita merkityksiä, se voi muodostaa sanaleikin tai voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi ja on siten myös helposti muistettavissa, tämä ei kuitenkaan tee siitä erottamiskykyistä. Sen mukaan nämä eri osatekijät voivat tehdä tästä tavaramerkistä erottamiskykyisen vain, jos kohdeyleisö mieltää sen heti tällaisen tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi. Se totesi, että nyt käsiteltävässä asiassa kohdeyleisö mieltää sen kuitenkin ennen kaikkea myynninedistämisilmaisuksi.

43 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusti viimeksi mainitun toteamuksen valituksenalaisen tuomion 43–45 kohdassa tekemäänsä arvioon. Se katsoi, että ensinnäkin tekniikkaa koskevan käsitteen laajan määritelmän mukaan viittaus siihen ei saa aikaan haetulle tavaramerkille erottamiskykyä kaikkien sen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen osalta. Toiseksi sana ”Vorsprung”, joka tarkoittaa ”etumatkaa”, yhdessä keinoa ilmaisevan preposition ”durch” kanssa merkitsee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kohdeyleisölle ja erityisesti saksalaiselle yleisölle pikemminkin ylistystä. Kolmanneksi, vaikka moniosaista tavaramerkkiä on sen erottamiskyvyn arvioimiseksi tarkasteltava kokonaisuutena, on myös todettava, että tällainen tavaramerkki on kohdistettu laajalle yleisölle ja että suurin osa yrityksistä, jotka haluavat tarjota tavaroita ja palveluja tälle yleisölle, voisivat sen ylistävän luonteen vuoksi käyttää ilmausta omaan lukuunsa, sille annettavasta tulkinnasta riippumatta.

44 On kuitenkin todettava, että vaikka on totta, kuten on lisäksi muistutettu tämän tuomion 33 kohdassa, että tavaramerkillä on erottamiskyky vain siltä osin kuin sen avulla on mahdollista yksilöidä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaraksi, on kuitenkin todettava, ettei pelkästään se seikka, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin myynninedistämisilmaisuksi ja että muut yritykset voisivat sen ylistävän luonteen vuoksi periaatteessa käyttää sitä, sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

45 Tässä yhteydessä on erityisesti korostettava, että sanamerkin ylistävä mielleyhtymä ei sulje pois sitä, että se voi silti soveltua takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Näin ollen kohdeyleisö voi mieltää tällaisen tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi. Näin ollen, siltä osin kuin tämä yleisö mieltää tavaramerkin alkuperää koskevaksi merkinnäksi, sillä, että tavaramerkki ymmärretään samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn kannalta.

46 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tämän tuomion 42 ja 43 kohdassa selostamassaan päättelyssä tukenut johtopäätöstään, jonka mukaan kohdeyleisö ei miellä haettua tavaramerkkiä kyseisten tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi, vaan on tyytynyt tuomaan esiin, että kyseinen tavaramerkki muodostuu myynninedistämisilmaisusta ja ymmärretään sellaiseksi.

47 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa tekemästä toteamuksesta, jonka mukaan tavaramerkillä Vorsprung durch Technik voi olla voi olla useita merkityksiä, se voi muodostaa sanaleikin tai se voidaan ymmärtää mielikuvitukselliseksi, yllättäväksi ja odottamattomaksi ja se on siten myös helposti muistettavissa, on todettava, että vaikka tällaiset ominaisuudet – kuten käy ilmi tämän tuomion 39 kohdasta – eivät ole edellytyksenä sille, että mainoslauseen voidaan todeta

olevan erottamiskykyinen, niiden olemassaolo on pääsääntöisesti omiaan tekemään siitä erottamiskykyisen.

48 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa tekemästä johtopäätöksestä, jonka mukaan ”tavaramerkissä Vorsprung durch Technik ei sen ilmeistä myynninedistämismerkitystä lukuun ottamatta ole osatekijöitä, joiden perusteella kohdeyleisö voisi painaa merkin helposti ja välittömästi mieleensä kyseessä olevien palvelujen erottamiskykyisenä tavaramerkkinä”, on riittävää todeta, että edellä selostettu päättely ei millään tavalla tue tätä johtopäätöstä, ja lisäksi tuon tuomion 41 kohdassa tehty toteamus, sellaisena kuin siihen on viitattu tämän tuomion edellisessä kohdassa, on tietyssä määrin ristiriidassa sen kanssa.

49 Siten Audi on perustellusti väittänyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tekemään arviointiin liittyy oikeudellinen virhe. Näin ollen valittajan valituksensa tueksi esittämän ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on hyväksyttävä, ja näin ollen valitusperuste on hyväksyttävä ilman että on tarpeen tutkia saman valitusperusteen ensimmäistä osaa.

50 Lisäksi on niin, että koska toinen valitusperuste koskee kyseisen arvioinnin yhteydessä tehdyn toteamuksen väitettyä virheellisyyttä, tätä valitusperustetta ei ole enää tarpeen tutkia.

51 Näissä olosuhteissa valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut virheellisen arvioinnin perusteella, että toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tehdessään riidanalaisen päätöksen.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa

52 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan on niin, että jos unionin tuomioistuin julistaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion mitättömäksi, se voi itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen. Näin on nyt käsiteltävässä asiassa.

53 Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisessa päätöksessä, ilmaisu ”Vorsprung durch Technik” on tunnettu iskulause, jota Audi on käyttänyt vuosikausia edistääkseen ajoneuvojensa myyntiä. Se on rekisteröity vuonna 2001 yhteisön tavaramerkiksi luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta sen näytön perusteella, että iskulause on hyvin tunnettu saksankielisillä alueilla.

54 Muiden kuin luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta valituslautakunta perusteli rekisteröimisestä kieltäytymisen sillä, että iskulause ”Vorsprung durch Technik” välittää objektiivisen viestin, jonka mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen valmistamisen ja tarjoamisen. Sen mukaan sanayhdistelmällä, johon sisältyy vain tällainen arkipäiväinen objektiivinen viesti, ei ole pääsääntöisesti ominaispiirteisiinsä perustuvaa erottamiskykyä, ja se voidaan näin ollen rekisteröidä vain sillä edellytyksellä, että esitetään näyttö siitä, että yleisö mieltää sen tavaramerkiksi.

55 Tämä arviointi osoittaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on sovellettu virheellisesti.

56 Tästä on todettava, että kaikki tavaramerkit, jotka koostuvat merkeistä tai merkinnöistä, joita lisäksi käytetään iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai

kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, välittävät määritelmänsä mukaan enemmän tai vähemmän objektiivisen viestin. Tämän tuomion 35 ja 36 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä käy kuitenkin ilmi, että tällaisilta tavaramerkeiltä ei pelkästään tämän seikan perusteella puutu erottamiskykyä.

57 Näin ollen siltä osin kuin tällaiset tavaramerkit eivät ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevia niillä voidaan ilmaista yksinkertainenkin objektiivinen viesti ja ne voivat silti soveltua osoittamaan kuluttajille tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän. Näin voi olla erityisesti silloin, kun tavaramerkit eivät muodostu vain tavallisesta mainosviestistä, vaan niihin liittyy tiettyä omaperäisyyttä tai mieleenpainuvuutta, ne edellyttävät vähäistä tulkintaa tai saavat kohdeyleisössä aikaan kognitiivisen prosessin.

58 Vaikka oletettaisiinkin, että iskulause ”Vorsprung durch Technik” välittää objektiivisen viestin, jonka mukaan tekninen ylivoimaisuus mahdollistaa parempien tavaroiden ja palvelujen valmistamisen ja tarjoamisen, tämän seikan perusteella ei voida päätellä, että tavaramerkiltä puuttuisi kokonaan ominaispiirteisiinsä perustuva erottamiskyky. Vaikka tällainen viesti näet olisi miten yksinkertainen hyvänsä, sen ei voida katsoa olevan niin tavallinen, että voitaisiin sulkea pois heti ja asiaa enempää tutkimatta mahdollisuus, että kyseinen tavaramerkki voi soveltua osoittamaan kuluttajille tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän.

59 Tässä yhteydessä on todettava, että kyseinen viesti ei käy selvästi ilmi mainitusta iskulauseesta. Kuten Audi on huomauttanut, sanoista ”Vorsprung durch Technik”, jotka tarkoittavat ”teknistä etumatkaa”, käy aluksi ilmi vain syysuhde, ja yleisöltä edellytetään näin ollen tiettyä tulkintaa. Lisäksi iskulause on tietyssä määrin omaperäinen ja mieleenpainuva, mikä tekee siitä helposti muistettavan. Lopuksi, kun otetaan huomioon se, että kyseessä on tunnettu iskulause, jota Audi on käyttänyt vuosikausia, ei voida sulkea pois sitä, että se, että kohdeyleisö on tottunut yhdistämään iskulauseen kyseisen yrityksen valmistamiin autoihin, auttaa sitä myös tunnistamaan tavaramerkin kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän.

60 Edellä esitetystä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin toinen valituslautakunta on evännyt osittain asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tavaramerkin Vorsprung durch Technik rekisteröimistä koskevan hakemuksen.

Oikeudenkäyntikulut

61 Työjärjestyksen 122 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan jos valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista.

62 Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Audi on vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan kummassakin oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-70/06, Audi vastaan SMHV (Vorsprung durch Technik), 22.9.2005 antama tuomio kumotaan siltä osin kuin se on katsonut, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toinen valituslautakunta ei ollut rikkonut yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna

22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94, 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 16.12.2005 tekemällään päätöksellä (asia R 237/2005-2).

2) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 16.12.2005 tekemä päätös (asia R 237/2005-2) kumotaan siltä osin kuin siinä evätään osittain asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 3288/94, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tavaramerkin Vorsprung durch Technik rekisteröintiä koskeva hakemus.

3) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitetaan korvaamaan kummassakin oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset