DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 21 januari 2010 *

I mål C-398/08 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 12 september 2008,

Audi AG, Ingolstadt (Tyskland), företrätt av S.O. Gillert och F. Schiwek, Rechtsanwälte,

klagande,

i vilket den andra parten är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(harmoniseringsbyrån), företrädd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

meddelar

* Rättegångsspråk: tyska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano, tillförordnad ordförande på första avdelningen, samt domarna E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent) och J.-J. Kasel,

generaladvokat: Y. Bot,
justitiesekreterare: handläggaren K. Malacek,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 24 september 2009,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Audi AG (nedan kallat Audi) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 9 juli 2008 i mål T-70/06, Audi mot harmoniseringsbyrån (Vorsprung durch technik) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade förstainstansrätten Audis talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 16 september 2005 (ärende R 237/2005-2), i vilket överklagandenämnden delvis fastställde granskarens beslut att avslå ansökan om

registrering av ordmärket Vorsprung durch Technik för en del av de varor och tjänster som avsågs i ansökan (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) (nedan kallad förordning nr 40/94), föreskrivs följande:

”1. Följande får inte registreras:

…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som består av endast kännetecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

…

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

…”

3 I artikel 63 i förordning nr 40/94 med rubriken ”Överklagande till Europeiska gemenskapens domstol” föreskrivs följande:

”1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

…”

Bakgrund till tvisten

4 Den 30 januari 2003 ansökte Audi, i enlighet med förordning nr 40/94, om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Vorsprung durch Technik. De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 och 45 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 9: ”Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.”

— Klass 12: ”Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.”

— Klass 14: ”Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument.”

— Klass 16: ”Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions-

och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.”

— Klass 18: ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.”

— Klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.”

— Klass 28: ”Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader.”

— Klass 35: ”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.”

— Klass 36: ”Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.”

— Klass 37: ”Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.”

— Klass 38: ”Telekommunikationer.”

— Klass 39: ”Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor.”

— Klass 40: ”Behandling av ämnen och material.”

— Klass 41: ”Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.”

— Klass 42: ”Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror, juridiska tjänster.”

— Klass 43: ”Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.”

— Klass 45: ”Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.”

5 Den 7 januari 2004 ansåg granskaren i meddelandet om registreringshinder att uttrycket ”Vorsprung durch Technik” (försprång genom teknik) med avseende på vissa varor och tjänster i klasserna 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 och 42 som har samband med teknik utgör ett objektivt budskap som av den berörda konsumenten uppfattas som beskrivande reklam. Det sökta varumärket saknar därför, med avseende på nämnda

varor och tjänster, särskiljningsförmåga. Vad avser varor i klass 12 angav emellertid granskaren att märket kunde registreras eftersom det hade förvärvat särskiljningsförmåga avseende bilar och bildelar. Granskaren hänvisade härvid till gemenskapsordmärket Vorsprung durch Technik, som hade registrerats den 27 april 2001 under nummer 621086 för nämnda varor i klass 12.

6 Genom skrivelse av den 24 februari 2004 bestred Audi de argument som granskaren hade angett i det ovannämnda meddelandet och gjorde bland annat gällande att gemenskapsvarumärke nr 621086 hade registrerats på grund av att det hade ursprunglig särskiljningsförmåga och inte på grund av att särskiljningsförmåga hade förvärvats till följd av användning. Granskaren förklarade i ett andra meddelande om registreringshinder av den 30 juni 2004 att det genom förbiseende hade vid tidpunkten för prövningen av ansökan om registrering av nämnda varumärke inte hade meddelats Audi att detta hade registrerats enbart på grund av förvärvad särskiljningsförmåga. Eftersom denna ansökan är från år 1997 begärdes det likväl att Audi skulle tillhandahålla bevis för att det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga med avseende på samtliga de avsedda varorna och tjänsterna, inbegripet de i klass 12.

7 Genom beslut av den 12 januari 2005 avslog granskaren delvis ansökan om registrering av nämnda varumärke för vissa varor och tjänster i klasserna 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 och 42 och upprepade de skäl som angetts i meddelandet om registreringshinder av den 7 januari 2004. I detta nya avslagsbeslut konstaterades även att det inte hade inkommit några bevis för att särskiljningsförmåga hade förvärvats för varor i klass 12.

8 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd biföll genom det omtvistade beslutet Audis överklagande vad gäller varor i klass 12. Skälet till detta var att det genom det tidigare beslutet om registrering av varumärke nr 621086 hade bevisats att det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga vad avser fordon och

farkoster samt fortskaffningsmedel för transport till lands. Överklagandet avslogs i övrigt, bland annat vad avser de andra varor och tjänster som hade gett upphov till granskarens invändningar.

9 Överklagandenämnden slog fast att den åtskillnad som granskaren gjort mellan varor och tjänster som har samband med teknik var tveksam. Överklagandenämnden angav att ”[i] stort sett alla varor och tjänster kan, om än i aldrig så liten grad, uppfattas som att de har ett samband med teknik. Tekniken spelar även en viktig roll i klädbranschen. En klädestillverkare som har en avancerad teknik har en stor fördel i förhållande till sina konkurrenter. En slogan som ’Vorsprung durch Technik’ innehåller ett objektivt budskap med innebörden att det på grund av teknisk överlägsenhet är möjligt att tillverka och tillhandahålla bättre varor och tjänster. En kombination av ord som inskränker sig till detta enkla objektiva meddelande saknar i princip särskiljningsförmåga. Mot bakgrund av att sökanden, med undantag för varor i klass 12, inte har inkommit med något bevis för att nämnda reklamslogan ’Vorsprung durch Technik’ har använts som varumärke bland allmänheten, ska ansökan avslås i den del den avser varor och tjänster i de andra klasserna.”

Den överklagade domen

10 Genom den överklagade domen ogillade förstainstansrätten Audis talan av den 28 februari 2006 mot det omtvistade beslutet. Förstainstansrätten godtog således inte sökandens två grunder avseende åsidosättande av dels artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, dels rätten till försvar.

11 Den första grundens första del – med vilken Audi gjorde gällande att det omtvistade beslutet inte innehöll några konstateranden avseende den omsättningskrets som skulle beaktas och hur denna uppfattar det sökta varumärket – godtogs inte i punkterna 30–33 i den överklagade domen.

12 Förstainstansrätten fann i punkt 30 i den överklagade domen – efter att ha erinrat om att ett varumärkes särskiljningsförmåga, enligt rättspraxis, särskilt ska bedömas mot bakgrund av hur märket uppfattas i omsättningskretsen med avseende på de varor eller tjänster vilka ansökan avser – att det i det omtvistade beslutet visserligen inte gjorts separata bedömningar för samtliga varor och tjänster som omfattas av samtliga de klasser för vilka Audi sökt registrering. Beslutet innehöll emellertid en analys av hur nämnda varumärke uppfattas i omsättningskretsen vad gäller de varor och tjänster som varumärket avser, vilket är vad som krävs enligt nämnda rättspraxis.

13 Förstainstansrätten fann i punkt 31 i den överklagade domen att det kunde utläsas av det omtvistade beslutet att överklagandenämnden i huvudsak hade ansett att omsättningskretsen i lika grad berörs av tekniken hos de berörda varorna och tjänsterna, vilka omfattas av ansökan om registrering, samt att denna omsättningskrets uppfattar uttrycket ”Vorsprung durch Technik” som en reklamslogan vars budskap innebär ett objektivt lovordande.

14 Förstainstansrätten fann i detta avseende särskilt, i punkt 32 i den överklagade domen, att det enligt nämnda rättspraxis inte krävs en uttömmande analys av samtliga varor och tjänster som omfattas av alla klasser som avses i ansökan, då granskaren eller överklagandenämnden kan göra gällande att det sökta varumärket skulle uppfattas på samma sätt av omsättningskretsen för samtliga varor och tjänster. Enligt förstainstansrätten hade överklagandenämnden obestridligen gjort denna analys när den fann att samtliga varu- och tjänsteklasser som avses med varumärket skulle uppfattas på samma sätt av omsättningskretsen. Detta gäller enligt förstainstansrätten i än högre grad då överklagandenämnden kritiserade den, enligt överklagandenämnden felaktiga, uppdelning av klasser som granskaren hade gjort.

15 Förstainstansrätten tillbakavisade slutligen, i punkt 33 i den överklagade domen, Audis argument att det i förevarande fall är uteslutet att anse att omsättningskretsen kan ha en och samma uppfattning, eftersom de varor och tjänster som omfattas av ansökan om registrering av nämnda varumärke är av olika natur då graden av teknisk karaktär varierar avsevärt. Förstainstansrätten påpekade i detta avseende att överklagandenämnden i det omtvistade beslutet uttryckligen medgett att graden av teknisk karaktär varierar beroende på varor och tjänster när den fann att de hade såväl stort som litet samband med teknik. Enligt förstainstansrätten fann emellertid överklagandenämnden

i huvudsak att det tyska uttrycket ”Vorsprung durch Technik” entydigt uppfattas som objektivt och lovordande trots att graden av teknisk karaktär skiljer sig åt.

16 Den första grundens andra del avser att det sökta varumärket inte utgör ett objektivt beskrivande budskap, utan sätter i gång en tankeprocess, har inslag av fantasi och kan ihågkommas, vilket kan ge en antydan till samband mellan de varor och tjänster som varumärket avser och det företag från vilket de kommer. Denna delgrund godtogs inte i punkterna 34–48 i den överklagade domen.

17 Förstainstansrätten fann inledningsvis i punkterna 34 och 35 att det klart framgår av handlingarna i målet, och särskilt av en handling som ingetts av harmoniseringsbyrån som bilaga till dess svarsinlaga i vilken Audi förklarar uttrycket ”Vorsprung durch technik” för den engelska omsättningskretsen, att det sökta varumärket framstår som en lovordande slogan eller en reklamslogan. Förstainstansrätten erinrar därefter i punkt 36 i nämnda dom om att enligt dess egen rättspraxis och enligt domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. I-6959), punkt 40, är registrering av ett varumärke som sådan inte utesluten på grund av denna användning i lovordande eller säljfrämjande syfte.

18 Förstainstansrätten hänvisade till punkt 27 i den överklagade domen, i vilken det erinras om dess rättspraxis enligt vilken ett kännetecken – såsom en reklamslogan – som fyller andra funktioner än det klassiska varumärkets likväl endast har särskiljningsförmåga om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. I punkt 37 i nämnda dom angavs slutligen att det följaktligen ska kontrolleras huruvida detta är fallet eller huruvida varumärket tvärtom endast utgör ett enkelt objektivt meddelande som av omsättningskretsen uppfattas som lovordande.

19 Förstainstansrätten slog i punkterna 41 och 42 i den överklagade domen fast att varumärket Vorsprung durch technik visserligen kan ha många betydelser, utgöra en ordlek eller uppfattas som fantasifullt, överraskande och oväntat samt vara möjligt att

komma ihåg, men ändå sakna särskiljningsförmåga. Enligt förstainstansrätten medför dessa olika egenskaper att varumärket ges särskiljningsförmåga endast om det av omsättningskretsen omedelbart uppfattas som en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. I förevarande fall uppfattar emellertid omsättningskretsen, såsom den definierats av överklagandenämnden som samtliga omsättningskretsar för de varor och tjänster som varumärket avser, varumärket framförallt som ett reklambudskap.

20 Förstainstansrätten fann nämligen i punkterna 43–45 i den överklagade domen för det första att mot bakgrund av den vida definitionen av begreppet teknik på tyska innebär en hänvisning till detta begrepp inte att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga för samtliga varor och tjänster som avses. För det andra har det tyska ordet Vorsprung, som betyder försprång, i samband med prepositionen durch, som betyder genom, snarare en lovordande karaktär för det sökta varumärkets omsättningskrets och särskilt för den tyska allmänheten. För det tredje rör det sig om ett sammansatt varumärke som visserligen ska bedömas i dess helhet för att dess särskiljningsförmåga ska kunna fastställas, men det riktar sig även till en vid omsättningskrets, och huvuddelen av de företag som önskar leverera varor och tjänster till denna vida omsättningskrets skulle mot bakgrund av dess lovordande karaktär kunna använda sig av uttrycket, oberoende av vilken tolkning detta uttryck ges.

21 Förstainstansrätten slog i punkt 46 i den överklagade domen fast att varumärket Vorsprung durch Technik inte innehåller några beståndsdelar som – utöver dess uppenbara säljfrämjande betydelse – gör det möjligt för omsättningskretsen att enkelt och snabbt minnas det som ett särskiljande varumärke för de avsedda varorna och tjänsterna.

22 Med sin andra grund gjorde Audi gällande att överklagandenämnden gjort sig skyldig till felaktig tillämpning av artiklarna 38.3 och 73 andra meningen i förordning nr 40/94 och bland annat åsidosatt Audis rätt till försvar genom att inte, innan det omtvistade beslutet fattades, meddela Audi att den avsåg att avslå ansökan om registrering av nämnda varumärke för samtliga varor och tjänster med undantag för dem som omfattas av klass 12, och följaktligen även för dem för vilka granskaren godkänt registrering.

Denna grund godtogs inte i punkterna 58–64 i den överklagade domen. Förstainstansrätten fann, i motsats till vad som hävdats av Audi, att nämnda beslut upphävde granskarens beslut av den 12 januari 2005 endast i den del det avser varor i klass 12 och att det således inte innehöll några ytterligare invändningar i förhållande till sistnämnda beslut.

Parternas yrkanden vid domstolen

23 Audi har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen, ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det innebär delvist avslag på Audis överklagande av granskarens beslut av den 12 januari 2005 och förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

24 Harmoniseringsbyrån har yrkat att överklagandet ska ogillas och att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

25 Till stöd för sitt överklagande har Audi åberopat två grunder. Dessa grunder avser åsidosättande av dels artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, dels artikel 63 i förordningen och artikel 48.2 i förstainstansrättens rättegångsregler.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

26 Den första grunden består av två delgrunder. Med sin första delgrund har Audi gjort gällande att förstainstansrätten inte har gjort tillräckliga konstateranden vad avser omsättningskretsen. Med sin andra delgrund, som ska prövas först, söker Audi visa att förstainstansrätten har tillämpat ett för strängt kriterium vid bedömningen av det sökta varumärkets särskiljningsförmåga.

Parternas argument avseende den första grundens andra del

27 Med den första grundens andra del har Audi hävdat att förstainstansrätten felaktigt har ställt strängare krav vid bedömningen av det sökta varumärkets särskiljningsförmåga än de som vanligtvis ställs, endast på grund av att det rör sig om en reklamslogan.

28 Förstainstansrätten har nämligen, genom att ställa krav på att kännetecknet ”omedelbart” ska kunna uppfattas som en upplysning om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, tillämpat ett kriterium som går utöver vad som krävs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och vad som förstainstansrätten vanligtvis kräver vid bedömningen av ett ordmärkes särskiljningsförmåga.

29 Förstainstansrätten har i den överklagade domen uppenbarligen grundat sitt avgörande på förutsättningen att användningen av varumärket Vorsprung durch technik som reklamslogan gör att det inte kan anses ha särskiljningsförmåga och därför i viss mån ska kompenseras med ett kriterium avseende det ”omedelbara” intrycket av detta varumärke som en upplysning om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Förstainstansrätten medgav således att nämnda varumärke kan ha många betydelser,

utgöra en ordlek eller uppfattas som fantasifullt, överraskande och oväntat samt vara möjligt att komma ihåg, men fann likväl att det inte hade särskiljningsförmåga på grund av att det hos omsättningskretsen framför allt uppfattas som ett reklamuttryck och inte som en upplysning om dess kommersiella ursprung. Med den analys som förstainstansrätten gjorde i punkt 42 i den överklagade domen angav den helt enkelt med andra ord att varumärket Vorsprung durch technik är en reklamslogan, dock utan att förklara varför det inte kan uppfattas som en upplysning om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

30 Förstainstansrätten har på detta sätt inte tagit hänsyn till den omständigheten att reklamsloganer inte utgör en särskild form av varumärke, utan ett enkelt ordmärke på vilket de allmänna principer för bedömning av särskiljningsförmåga som fastslagits i rättspraxis ska tillämpas, vilket bland annat bekräftats i domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk (REG 2004, s. I-10031), punkt 36. Enbart den omständigheten att ett varumärke kan betraktas som en reklamslogan eller att ett kännetecken är lovordande till sin natur hindrar följaktligen inte att ett sådant varumärke kan ha tillräcklig särskiljningsförmåga. Det finns ingen rättsprincip enligt vilken ett kännetecken som ger en positiv konnotation inte kan ha särskiljningsförmåga eller endast ha sådan i begränsad utsträckning.

31 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att förstainstansrätten inte har ställt högre krav än de som vanligtvis ställs vad avser graden av ett varumärkes särskiljningsförmåga och inte heller infört nya rättsliga kriterier för att fastställa denna, utan att den i enlighet med sin rättspraxis gällande reklamslogan har formulerat en empiriskt grundad princip enligt vilken kännetecken som fyller andra funktioner än att ange varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, av konsumenten inte med nödvändighet uppfattas på samma sätt som ett från varumärket helt oberoende ordkännetecken. I dessa fall skulle det nämligen vara möjligt, eller till och med oundvikligt, att funktionen att ange kommersiellt ursprung i konsumentens ögon döljs av den andra funktionen. Detta har vidare bekräftats i andra ordalag av domstolen i dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-5173), punkt 51, med avseende på kännetecken som förväxlas med själva varan. I samma anda som nämnda rättspraxis har förstainstansrätten, genom att

använda det adverbiala uttrycket ”omedelbart”, gett uttryck för risken att en reklamslogan av konsumenten kan uppfattas enbart i dess säljfrämjande funktion.

— Domstolens bedömning

32 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

33 Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i denna artikel innebär enligt fast rättspraxis att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara från andra företags varor (domen i de ovannämnda förenade målen Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 32, och domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 42, samt dom av den 4 oktober 2007 i mål C-144/06 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2007, s. I-8109, punkt 34, och av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-3297, punkt 66).

34 Enligt likaledes fast rättspraxis ska ett varumärkes särskiljningsförmåga bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket (domen i de ovannämnda förenade målen Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 33, och dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 25, samt domarna i de ovannämnda målen Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkt 35, och Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, punkt 67).

35 Registrering av ett varumärke som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket är inte som sådan utesluten på grund av en sådan användning (se domarna i de ovannämnda målen Merz & Krell, punkt 40, och harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 41).

36 Vad avser bedömningen av sådana varumärkens särskiljningsförmåga har domstolen redan slagit fast att det inte ska tillämpas strängare kriterier på dessa än de regler som är tillämpliga på andra typer av kännetecken (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkterna 32 och 44).

37 Det framgår emellertid av rättspraxis att även om kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan är desamma för de olika kategorierna varumärken, kan det vid tillämpningen av dessa kriterier framgå att omsättningskretsen inte nödvändigtvis uppfattar de olika kategorierna varumärken på samma sätt. Det kan följaktligen visa sig vara svårare att fastställa att varumärken som tillhör vissa kategorier varumärken har särskiljningsförmåga än vad som gäller för andra kategorier (se domarna i de ovannämnda förenade målen Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 36, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkt 34, och Henkel mot harmoniseringsbyrån, punkterna 36 och 38).

38 Domstolen har visserligen inte uteslutit att denna rättspraxis under vissa omständigheter kan vara relevant när det gäller ordmärken som består av en reklamslogan. Det finns emellertid svårigheter som det är befogat att beakta och som, på grund av dessa varumärkens art, kan uppstå vid bedömningen av huruvida de sistnämnda har särskiljningsförmåga. Dessa svårigheter innebär emellertid inte att det är motiverat att fastställa särskilda kriterier som ska tilläggas eller utgöra ett undantag från kriteriet avseende särskiljningsförmåga såsom det har tolkats i rättspraxis i enlighet med vad som angetts i punkterna 33 och 34 i förevarande dom (se domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkterna 35 och 36).

39 Domstolen har bland annat slagit fast att det inte kan krävas att en slogan ska ha ”inslag av fantasi” och ett ”idémässigt spänningsfält som skulle kunna ge en överraskningseffekt och således en igenkänningseffekt” för att en sådan slogan ska anses ha den minsta särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (domen i det ovannämnda målet harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, punkterna 31 och 32, se även dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 41).

40 I förevarande fall har emellertid förstainstansrätten gjort en felaktig tolkning av de principer som det erinrats om i punkterna 36–39 i förevarande dom.

41 Förstainstansrätten har visserligen, i punkt 36 i den överklagade domen, angett att det framgår av rättspraxis att registrering av ett varumärke inte är utesluten på grund av dess användning i lovordande syfte eller som reklam. Den har emellertid därefter i huvudsak motiverat sin slutsats att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga med den omständigheten att det uppfattas som ett reklambudskap och, följaktligen, just med dess användning i lovordande syfte och som reklam.

42 Förstainstansrätten slog i punkterna 41 och 42 i den överklagade domen fast att varumärket Vorsprung durch technik visserligen kan ha många betydelser, utgöra en ordlek eller uppfattas som fantasifullt, överraskande och oväntat samt vara möjligt att komma ihåg, men att det likväl saknar särskiljningsförmåga. Den ansåg att dessa olika delar ger varumärket särskiljningsförmåga endast om det av omsättningskretsen omedelbart uppfattas som en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. I förevarande fall uppfattar emellertid omsättningskretsen, enligt förstainstansrätten, varumärket framför allt som ett reklambudskap.

43 Förstainstansrätten grundade det sistnämnda konstaterandet på den analys som gjordes i punkterna 43–45 i den överklagade domen. Den fann för det första att mot bakgrund av den vida definitionen av begreppet teknik innebär en hänvisning till detta begrepp inte att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga för samtliga varor och tjänster som avses. För det andra har ordet Vorsprung, som betyder försprång, i samband med prepositionen durch, som betyder genom, snarare en lovordande karaktär för det sökta varumärkets omsättningskrets och särskilt för den tyska allmänheten. För det tredje rör det sig om ett sammansatt varumärke som visserligen ska bedömas i dess helhet när det gäller att fastställa dess särskiljningsförmåga, men det riktar sig även till en vid omsättningskrets, och huvuddelen av de företag som önskar leverera varor och tjänster till denna vida omsättningskrets skulle mot bakgrund av dess lovordande karaktär kunna använda sig av uttrycket, oberoende av vilken tolkning detta uttryck ges.

44 I likhet med vad som angetts i punkt 33 i förevarande dom, är det visserligen riktigt att ett varumärke endast har särskiljningsförmåga i den mån detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att de varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag. Enbart den omständigheten att ett varumärke av omsättningskretsen uppfattas som ett reklambudskap, och att det mot bakgrund av dess lovordande karaktär i princip skulle kunna användas av andra företag, är emellertid i sig inte tillräcklig för att dra slutsatsen att varumärket saknar särskiljningsförmåga.

45 Det ska särskilt betonas att ett ordmärkes lovordande konnotation likväl inte innebär att varumärket inte kan säkerställa för konsumenterna att de varor eller tjänster som avses har ett visst ursprung. Ett sådant ordmärke kan således av omsättningskretsen samtidigt uppfattas som ett reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Härav följer att i den mån som omsättningskretsen uppfattar varumärket som en upplysning om detta ursprung, saknar den omständigheten att det samtidigt, eller till och med i första hand, uppfattas som ett reklambudskap betydelse för varumärkets särskiljningsförmåga.

46 Förstainstansrätten har emellertid, av skäl som angetts i punkterna 42 och 43 i förevarande dom, inte något stöd för sin slutsats att det sökta varumärket av omsättningskretsen inte uppfattas som en upplysning om de aktuella varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. I stället har förstainstansrätten i huvudsak begränsat sig till att visa att detta varumärke består av ett reklambudskap och uppfattas som ett sådant.

47 Vad avser förstainstansrättens konstaterande i punkt 41 i den överklagade domen, enligt vilket varumärket Vorsprung durch Technik kan ha många betydelser, utgöra en ordlek eller uppfattas som fantasifullt, överraskande och oväntat samt vara möjligt att komma ihåg, påpekar domstolen, såsom framgår av punkt 39 i förevarande dom, att sådana särdrag visserligen inte utgör ett nödvändigt villkor för att en reklamslogan ska

anses ha särskiljningsförmåga, men att det icke desto mindre är så att förekomsten av dem i princip medför att denna reklamslogan ges särskiljningsförmåga.

48 Vad avser förstainstansrättens slutsats i punkt 46 i den överklagade domen, enligt vilken ”varumärket Vorsprung durch Technik således inte innehåller några beståndsdelar som – utöver dess uppenbara säljfrämjande betydelse – gör det möjligt för omsättningskretsen att enkelt och snabbt minnas det som ett särskiljande varumärke för de avsedda varorna och tjänsterna”, räcker det med att konstatera att denna slutsats inte stöds av det föregående resonemanget och att den dessutom till viss del motsägs av det resonemang som förts i punkt 41 i nämnda dom, vilket påpekats i föregående punkt i förevarande dom.

49 Härav följer att Audi med rätta har gjort gällande att förstainstansrätten, i sin bedömning enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, gjort sig skyldig till felaktig rättillämpning. Klaganden kan således vinna framgång med den första grundens andra del till stöd för sitt överklagande. Överklagandet ska således vinna bifall utan att det är nödvändigt att pröva denna grunds första del.

50 Den andra grunden avser den påstådda olagligheten av ett konstaterande som gjorts inom ramen för nämnda bedömning, varför det inte längre finns någon anledning att pröva denna grund.

51 Mot denna bakgrund ska den överklagade domen upphävas i den del förstainstansrätten, med stöd av en felaktig bedömning, slagit fast att andra överklagandenämnden inte åsidosatte artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 när den antog det omtvistade beslutet.

Talan vid förstainstansrätten

52 När en dom av förstainstansrätten upphävs kan domstolen enligt artikel 61 första stycket andra meningen i domstolens stadga själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande. Så är fallet i förevarande mål.

53 I likhet med vad överklagandenämnden fann i det omtvistade beslutet är uttrycket ”Vorsprung durch Technik” en välkänd slogan som använts av Audi under många år för att främja försäljningen av dess personbilar. Det registrerades år 2001 som gemenskapsvarumärke för varor i klass 12 på grundval av bevisningen att denna slogan är mycket känd i tyskspråkiga områden.

54 Vad avser de aktuella varorna och tjänsterna, förutom de i nämnda klass 12, motiverade överklagandenämnden sitt avslag på registreringsansökan med att en reklamslogan som ”Vorsprung durch Technik” innehåller ett objektivt budskap med innebörden att det på grund av teknisk överlägsenhet är möjligt att tillverka och tillhandahålla bättre varor och tjänster. Enligt överklagandenämnden saknar i princip en kombination av ord som begränsas till detta enkla objektiva budskap ursprunglig särskiljningsförmåga och kan således bara registreras om det bevisas att den använts bland allmänheten.

55 Denna analys visar emellertid att överklagandenämnden tillämpade artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt.

56 Alla varumärken som består av tecken eller upplysningar vilka för övrigt används som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärkena innehåller per definition, i större eller mindre

utsträckning, ett objektivt budskap. Det följer emellertid av i punkterna 35 och 36 i förevarande dom angiven rättspraxis att sådana varumärken inte, enbart av detta skäl, saknar särskiljningsförmåga.

57 Således kan sådana varumärken, i den mån de inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, uttrycka ett objektivt budskap – även om detta är enkelt – och likväl ge konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Så kan särskilt vara fallet när dessa varumärken inte begränsas till ett vanligt reklambudskap, utan har ett visst mått av originalitet eller uttrycksfullhet, kräver en minsta grad av ansträngning för att tolkas eller ger upphov till en tankeprocess hos omsättningskretsen.

58 Även om det antas att denna slogan, Vorsprung durch Technik, innehåller ett objektivt budskap med innebörden att det på grund av teknisk överlägsenhet är möjligt att tillverka och tillhandahålla bättre varor och tjänster, innebär denna omständighet inte att det sökta varumärket helt saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Hur enkelt ett sådant budskap än må vara, kan det nämligen inte betraktas som så vardagligt att det kan medföra att det från början och utan någon som helst analys kan uteslutas att varumärket kan ge konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

59 Det är inte uppenbart att detta budskap följer av nämnda slogan. I likhet med vad Audi påpekat förefaller ordkombinationen Vorsprung durch Technik, som betyder försprång genom teknik, vid ett första påseende endast antyda ett orsakssamband och kräver därför en viss tolkningsansträngning från allmänhetens sida. Nämnda slogan uppvisar vidare prov på ett visst mått av originalitet och uttrycksfullhet som gör den lätt att komma ihåg. Eftersom det slutligen rör sig om en välkänd slogan som använts av Audi under många år, kan det inte uteslutas att den omständigheten att omsättningskretsen vant sig vid att förknippa denna slogan med bilar som tillverkas av nämnda företag även kan underlätta för omsättningskretsen att identifiera de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

60 Härav följer att det omtvistade beslutet ska ogiltigförklaras i den del andra överklagandenämnden delvis avslagit ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av varumärket Vorsprung durch technik på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

Rättegångskostnader

61 Enligt artikel 122 första stycket i domstolens rättegångsregler[*] ska domstolen, när överklagandet bifalls och domstolen själv avgör tvisten, besluta om rättegångskostnaderna. [* I artikel 122 i den svenska versionen av domstolens rättegångsregler föreskrivs endast följande: ”När överklagandet avvisas eller slutlig dom avkunnas, skall domstolen besluta om rättegångskostnaderna.” Jämför även artikel 148 i den svenska versionen av förstainstansrättens rättegångsregler. Övers. anm.]

62 Enligt artikel 69.2 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 118 i dessa regler ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Audi har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet ska den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 9 juli 2008 i mål T-70/06, Audi mot harmoniseringsbyrån (Vorsprung durch technik), upphävs i den del Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt slog fast att andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) inte åsidosatte artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, i dess lydelse enligt rådets

förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994, när den antog sitt beslut av den 16 december 2005 (ärende R 237/2005-2).

2) Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 16 december 2005 (ärende R 237/2005-2) ogiltigförklaras i den del andra överklagandenämnden delvis avslagit ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av varumärket Vorsprung durch technik på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, i dess lydelse enligt förordning nr 3288/94.

3) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) ska ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.

Underskrifter