RETTENS DOM (Anden Afdeling)

3. december 2003 *

I sag T-16/02,

Audi AG, Ingolstadt (Tyskland), ved Rechtsanwalt L. von Zumbusch,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. von Mühlendahl og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 8. november 2001 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 652/2000-1), som ændret ved afgørelse af 19. november 2001, vedrørende registrering af ordmærket TDI som EF-varemærke,

* Processprog: tysk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood, og dommerne J. Pirrung og A.W.H. Meij,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. januar 2002,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev afleveret til Rettens Justitskontor den 21. maj 2002,

efter retsmødet den 13. maj 2003,

afsagt følgende

Dom

1 Den 7. marts 1996 indgav sagsøgeren i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en EF-varemærkeansøgning om et ordmærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der søgtes registreret, var ordmærket TDI.

3 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 12 og 37 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er for hver af disse klasser beskrevet på følgende måde:

— klasse 12: »Køretøjer og konstruktionsdele heraf«

— klasse 37: »Reparation og vedligeholdelse af køretøjer«.

4 Ved meddelelse af 24. november 1997 oplyste undersøgeren sagsøgeren om, at det ansøgte varemærke ikke kunne registreres på grund af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

5 Ved skrivelse af 12. december 1997 fremsendte sagsøgeren sine bemærkninger i denne forbindelse og gjorde subsidiært gældende, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf. Sagsøgeren anmodede desuden om, at der blev anordnet mundtlig forhandling.

6 Efter en telefonisk samtale, der fandt sted den 16. december 1998 mellem undersøgeren og sagsøgerens repræsentant, fremlagde sagsøgeren ved skrivelse af 22. januar 1999 bl.a. resultatet af en forbrugerundersøgelse foretaget i Tyskland i

august måned 1996 hos et repræsentativt befolkningsudsnit, samt statistikker over sagsøgerens eksport i årene 1994-1997 til forskellige lande, herunder andre medlemsstater end Tyskland, salgskataloger og artikler i pressen vedrørende biltests.

7 Ved afgørelse af 28. april 2000 gav undersøgeren afslag på ansøgningen i medfør af artikel 38 i forordning nr. 40/94 under henvisning til, at ordmærket TDI manglede fornødent særpræg, jf. artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 i forhold til de berørte varer og tjenesteydelser. Undersøgeren fandt desuden, at de af sagsøgeren fremlagte oplysninger ikke var tilstrækkelige til at påvise, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf.

8 Den 16. juni 2000 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94. I den skriftlige begrundelse for klagen af 13. juli 2000 gjorde sagsøgeren for det første gældende, at undersøgerens afgørelse var truffet i strid med retten til at blive hørt. Sagsøgeren anførte i denne forbindelse bl.a., at selskabet ikke havde haft lejlighed til at indsende sine bemærkninger vedrørende undersøgerens vurdering, hvorefter de under sagen fremlagte oplysninger ikke var tilstrækkelige til at påvise, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf. Sagsøgeren anførte for det andet, at undersøgerens afgørelse var truffet på et urigtigt grundlag, da det ansøgte varemærke reelt ikke manglede fornødent særpræg. Sagsøgeren gjorde for det tredje subsidiært gældende, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf. Sagsøgeren understregede i denne forbindelse særligt, at undersøgeren havde fortolket de fremlagte dokumenter forkert under sin behandling, og at undersøgeren ikke havde begrundet sin afgørelse tilstrækkeligt. Sagsøgeren fremførte ligeledes argumenter, der havde til formål at godtgøre, hvorfor de oplysninger, der var indeholdt i disse dokumenter, gjorde det muligt at konkludere, at det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug.

9 Ved afgørelse af 8. november 2001 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der er meddelt sagsøgeren den 21. november 2001, afslog Første Appelkammer klagen med den begrundelse, at det ansøgte varemærke faldt ind under artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

10 Appelkammeret lagde i det væsentlige til grund, at selv om undersøgerens afgørelse henviser til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, følger det klart af undersøgerens begrundelse, at denne havde til hensigt at støtte sig på artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 (den anfægtede afgørelses punkt 20). Appelkammeret havde i denne forbindelse i det væsentlige anført, at bogstaverne »T«, »D« og »I« henholdsvis betyder »turbo«, »diesel« eller »direkte« og »indsprøjtning«. Appelkammeret var derfor af den opfattelse, at til trods for de to mulige betydninger af tegnet TDI, ville gennemsnitsforbrugeren straks og uden yderligere overvejelser forstå det som »direkte turboindsprøjtning« eller »turbodieselindsprøjtning«, og at det ansøgte varemærke således manglede fornødent særpræg. Appelkammeret anførte videre, at anvendelsen af beskrivende forkortelser er sædvanligt i bilbranchen. Appelkammeret anførte derfor, at virksomhederne inden for denne branche havde en legitim interesse i at kunne benytte forkortelser uden restriktioner (den anfægtede afgørelses punkt 23-26).

11 For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf, udtalte Appelkammeret i det væsentlige følgende:

»De beviser, som sagsøgeren har fremlagt, er ikke tilstrækkelige til at godtgøre, at varemærket på ansøgningsdatoen havde opnået fornødent særpræg på hele Den Europæiske Unions område som følge af den brug, der var sket af varemærket. Med hensyn til EF-varemærkets enhedskarakter er fornødent særpræg i Tyskland ikke tilstrækkeligt, så meget desto mere som den tyske offentlighed ikke er den eneste, for hvem kombinationen af bogstaverne »TDI« er velkendt. Selv om der i Tyskland er opnået et eventuelt fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af varemærket i Tyskland, kan man ikke heraf slutte, at det ansøgte tegn har fornødent særpræg på hele det europæiske marked. [D]er skal ved undersøgelsen

af, om der er opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af varemærket, tages hensyn til alle de oplysninger, der gør det muligt at antage, at varemærket kan tjene som angivelse af [varernes eller tjenesteydelsernes] oprindelse. Således skal der tages hensyn til forhold som varemærkets markedsandel, hyppighed, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante kundekredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre. Det er ligeledes muligt at benytte forbrugerundersøgelser. For så vidt angår de omstændigheder, hvorunder betingelserne for indførelse af varemærket i de relevante kundekredse kan anses for opfyldt, kan de ikke udelukkende fastsættes på grundlag af generelle og abstrakte oplysninger, såsom fastlagte procentsatser. Konstateringen heraf bør snarere være genstand for en undersøgelse fra sag til sag, der tager hensyn til alle de fremlagte beviser. [...] Hverken undersøgeren eller appelkamrene eller en anden afdeling i Harmoniseringskontoret har mulighed for på forhånd at gøre en ansøger bekendt med, hvilke beviser der er tilstrækkelige til at godtgøre, at varemærket i et konkret tilfælde er blevet indført i de berørte kundekredse.« (den anfægtede afgørelses punkt 31-33).

Retsforhandlinger og parternes påstande

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

14 Sagsøgeren har til støtte for sit sagsanlæg gjort fem anbringender gældende. Det første, andet og tredje anbringende er, at der er sket en tilsidesættelse af henholdsvis artikel 7, stk. 1, litra c) og b), i forordning nr. 40/94 og forordningens artikel 7, stk. 3. Det fjerde anbringende er, at retten til at blive hørt, der er fastsat i artikel 73 i forordning nr. 40/94, er tilsidesat. Det femte anbringende går ud på, at begrundelsespligten er tilsidesat.

Det første anbringende: tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

15 Sagsøgeren har bestridt, at bogstaverne »T«, »D« og »I« har en bestemt betydning som forbogstaver. Sagsøgeren har desuden anført, at det erkendes i den anfægtede afgørelse, at disse bogstaver som forbogstaver kan svare til meget

forskellige ord, og at selve forkortelsen TDI som sådan kan have to forskellige betydninger. Ifølge sagsøgeren er denne konstatering imidlertid uforenelig med påstanden om, at dette tegn i den relevante kundekreds forstås straks og uden yderligere overvejelser.

16 Sagsøgeren har desuden gjort indsigelse mod Harmoniseringskontorets påstand om, at den relevante kundekreds, dvs. gennemsnitsforbrugeren, straks og uden yderligere overvejelser forstår tegnet TDI som svarende til »direkte turboindsprøjtning« eller »turbodieselindsprøjtning«. Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at de begreber, som disse udtryk dækker, teknisk set er meget specifikke. Sagsøgeren har desuden anført, at »turbodieselindsprøjtning« er en tautologi, da enhver dieselmotor er en indsprøjtningsmotor. Herudover kan tegnet TDI være forkortelsen for »direkte turboindsprøjtning«. Sagsøgeren har imidlertid gjort gældende, at tegnet ikke anvendes og forstås på denne måde, da det drejer sig om en dieselmotor, der i praksis betegnes ved dette udtryk, og ikke ved udtrykket indsprøjtningsmotor.

17 Ifølge sagsøgeren er de eventuelle associationer, som den relevante kundekreds føres til at få ved de forskellige bogstaver, som det ansøgte varemærke består af, vage i den forstand, hvori dette ord er anvendt i Rettens dom af 5. april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft mod KHIM (EASYBANK) (sag T-87/00, Sml. II, s. 1259, præmis 31). Sagsøgeren har i denne forbindelse gjort gældende, at det følger af præmis 39 og 40 i Domstolens dom af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM (sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251), at den i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 omhandlede absolutte registreringshindring kun ville finde anvendelse, såfremt tegnet TDI set i sin helhed var direkte beskrivende. Dette er ifølge sagsøgeren imidlertid ikke tilfældet. Sagsøgeren har desuden gjort gældende, at Retten i dom af 31. januar 2001, Wrigley mod KHIM (DOUBLEMINT) (sag T-193/99, Sml. II, s. 417), har fundet, at det er tilstrækkeligt, at en af bestanddelene af et tegn, der består af to ord, har en dobbelt betydning for i almindelighed at udelukke, at det pågældende tegn i sin helhed er beskrivende. Det fremgår ifølge sagsøgeren desuden af denne dom, at når et tegn består af flere bestanddele, hvoraf hver bestanddel ligeledes har flere betydninger, medfører de forskellige kombinationer et stort antal betydninger af tegnet betragtet i sin helhed, der udelukker, at dette af offentligheden kan opfattes som en direkte beskrivende angivelse.

18 Sagsøgeren har i denne forbindelse understreget, at da tegnet TDI ikke beskriver de berørte varer eller tjenesteydelser, er der heller ikke behov, at konkurrenter har fri adgang til brug.

19 Sagsøgeren har endelig gjort opmærksom på, at ordmærket TDI er blevet registreret som nationalt varemærke i Tyskland, Benelux, Frankrig og Italien samt som internationalt varemærke. Ifølge sagsøgeren er disse registreringer et vigtigt indicium for, at det ansøgte varemærke ikke er beskrivende, da de nationale organer, der er kompetente inden for varemærkeområdet, hver især har et bedre kendskab end Harmoniseringskontoret til de terminologiske vaner på de forskellige territorier og sproglige områder i Fællesskabet. Sagsøgeren har i denne forbindelse henvist såvel til Rettens dom af 31. januar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform) (sag T-331/99, Sml. II, s. 433), som til punkt 8.1.4. i retningslinjerne for Harmoniseringskontorets undersøgelse.

20 Harmoniseringskontoret har henvist til præmis 28 i Rettens dom af 20. marts 2002, DaimlerChrysler mod KHIM (CARCARD) (sag T-356/00, Sml. II, s. 1963), og herved anført, at det i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 på grundlag af det pågældende ordmærkes bestemte betydning skal undersøges, om der fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel er en tilstrækkelig konkret og direkte forbindelse mellem tegnet og de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen vedrører. Harmoniseringskontoret har desuden henvist til dommens præmis 30, hvorefter det for at være omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er tilstrækkeligt, at et tegn i mindst en af sine mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

21 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at bogstavkombinationer såsom forkortelser, der ikke i sig selv er letforståelige ord, ligeledes kan være beskrivende, såfremt den relevante kundekreds associerer bogstavkombinationen med det begreb, den repræsenterer. Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse henvist til eksemplet med bogstavkombinationen »A/S«, der i offentlighedens bevidsthed repræsenterer begrebet »aktieselskab«.

22 Ifølge Harmoniseringskontoret har appelkammeret med rette fundet, at hovedparten af den relevante kundekreds forstår forkortelsen TDI som »turbodieselindsprøjtning«, og at forkortelsen således er beskrivende. Det, at forkortelsen ifølge sagsøgeren er uden betydning teknisk set, og at forbrugeren således har et forkert indtryk af det beskrivende indhold af den omhandlede forkortelse, ændrer ikke denne konstatering, da et tegns beskrivende karakter skal vurderes ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel — i den foreliggende sag de aktuelle og potentielle bilkøbere — og ikke fra fabrikantens. Harmoniseringskontoret har desuden anført, at den omstændighed, at tegnet TDI karakteriserer en motortype og ikke hele bilen, er uden indflydelse på lovligheden af den anfægtede afgørelse, da et varemærke ligeledes er beskrivende, når det beskriver en væsentlig bestanddel af varen.

23 Hvad angår de tidligere nationale registreringer, som sagsøgeren har påberåbt sig, har Harmoniseringskontoret under henvisning til præmis 41 i Rettens dom af 7. februar 2002, Mag Instrument mod KHIM (lommelygteformer) (sag T-88/00, Sml. II, s. 467), anført, at disse ikke binder Harmoniseringskontoret og ikke kan anvendes som indicium. Harmoniseringskontoret har desuden anført, at registreringen af varemærket TDI støder på kritik i Tyskland og er omstridt i litteraturen.

Rettens bemærkninger

24 Det bemærkes indledningsvis, at appelkammeret med rette har fundet, at selv om undersøgerens afgørelse udtrykkeligt kun omhandler artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, følger det klart af afgørelsens begrundelse, at den ligeledes er støttet på forordningens artikel 7, stk. 1, litra c) (den anfægtede afgørelses punkt 20). Appelkammeret har ved at støtte sin egen afgørelse på sidstnævnte bestemmelse ikke ex officio anvendt en ny absolut registreringshindring, som appelkammeret ville være forpligtet til at give sagsøgeren lejlighed til at udtale sig om forinden.

25 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 udelukkes »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse« fra registrering. I henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 finder »stk. 1 [...] anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

26 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er til hinder for, at tegn eller angivelser, der er omhandlet i bestemmelsen, forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke. Bestemmelsen forfølger herved et formål af almen interesse, som kræver, at sådanne tegn eller angivelser frit kan bruges af alle (jf. analogt Domstolens dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25, af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 73, og af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 52).

27 I dette perspektiv er de tegn og angivelser, der omhandles i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 således kun sådanne, der i den normale sprogbrug fra forbrugerens synsvinkel — enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber — kan betegne den vare eller tjenesteydelse, som ansøgningen vedrører (dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 39). Vurderingen af, om et tegn er beskrivende, kan således kun foretages dels i forhold til de berørte varer og tjenesteydelser, dels i forhold til den opfattelse, den relevante kundekreds har af dem.

28 I den foreliggende sag har appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 26 fundet, at de berørte varer og tjenesteydelser er bestemt til gennemsnitsforbrugeren, hvilket sagsøgeren ikke har bestridt. Gennemsnitsforbrugeren anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet (jf. i denne

retning Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26, og Rettens dom af 7.6.2001, sag T-359/99, DKV mod KHIM (EuroHealth), Sml. II, s. 1645, præmis 27).

29 Vedrørende sagsøgerens argument om, at tredjemand og i særdeleshed konkurrenterne ikke har behov for at anvende det omhandlede ordmærke til at betegne de af ansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, bemærkes, at anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke afhænger af, at der består et konkret, aktuelt og tungtvejende behov for at bevare den frie adgang til brug (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 35). Den almene interesse, der ligger bag artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, indebærer, at alle varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i denne bestemmelses forstand kan tjene til at betegne egenskaber ved en vare eller en tjenesteydelse, skal være til fri rådighed for alle og ikke kan registreres (jf. analogt Linde m.fl.-dommen, præmis 74). Det skal derfor udelukkende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 undersøges, om der — på grundlag af det pågældende ordmærkes bestemte betydning — er en tilstrækkelig konkret og direkte forbindelse mellem tegnet og egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen vedrører, set ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel.

30 Det bemærkes indledningsvis, at ordmærket TDI består af tre bogstaver. Som det fremgår af de dokumenter, der er fremlagt for Retten af Harmoniseringskontoret, anvendes bogstavkombinationer i almindelighed inden for bilbranchen til at angive køretøjernes egenskaber, herunder i særdeleshed motorernes. Tegnet er således ikke usædvanligt i sin opbygning.

31 For så vidt angår betydningen af ordmærket TDI fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 26 samt af de forklaringer Harmoniseringskontoret har givet i svarskriftet, at dette ordmærke for Harmoniseringskontoret er en forkortelse for

»turbodieselindsprøjtning« eller »direkte turboindsprøjtning«. Sagsøgeren har i denne forbindelse med urette gjort gældende, at det omhandlede ordmærke ikke har en klar og bestemt betydning. Under hensyn til de varer og tjenesteydelser, som ansøgningen vedrører, og den relevante kundekreds' forståelse af dette tegn er de betydninger, som appelkammeret har anlagt, nemlig korrekte.

32 Denne analyse svækkes ikke af sagsøgerens påstand om, at ingen af bogstaverne »T«, »D« og »I« har en bestemt betydning, da de hver især som forbogstaver kan henvise til meget forskellige ord. Betydningen af et ordmærke skal anskues som sådan, dvs. det skal betragtes i sin helhed. Dette er ligeledes tilfældet, når et ordmærke, som det er tilfældet med det ansøgte varemærke, består af en kombination af flere enkeltstående bogstaver. Med henblik på analysen af betydningen af et sådant tegn er spørgsmålet om, hvorvidt de forskellige bogstaver, som tegnet består af, isoleret set ligeledes har en klar og bestemt betydning, ikke relevant. Det samme gælder spørgsmålet om, hvorvidt andre kombinationer af de samme bogstaver med eller uden tilføjelse af andre bogstaver har en sådan betydning eller ej.

33 Dernæst er sagsøgerens påstand om, at »turbodieselindsprøjtning« er en tautologi — under forudsætning af, at den er korrekt teknisk set — heller ikke relevant. Med henblik på vurderingen af, om et ordmærke er beskrivende, skal der nemlig alene tages hensyn til den relevante kundekreds' synsvinkel, hvilken i den foreliggende sag ikke kan antages at have tekniske kundskaber, der gør den i stand til at udlede tautologien i begrebet. Den omstændighed, at et ordmærke er tautologisk indebærer desuden ikke, at det ikke har en klar og bestemt betydning. Sagsøgeren har desuden selv erkendt, at tegnet TDI kan svare til »direkte turboindsprøjtning«, samtidig med at selskabet har gjort gældende, at tegnet ikke anvendes og forstås på denne måde, da det drejer sig om en dieselmotor, der i praksis betegnes ved dette udtryk, og ikke ved udtrykket indsprøjtningsmotor. Dette argument bekræfter imidlertid kun Harmoniseringskontorets påstand om, at tegnet TDI set ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel kan svare til »turbodieselindsprøjtning«.

34 Hvad angår forholdet mellem ordmærket TDI og de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, indeholder den anfægtede afgørelse ingen angivelser. For så vidt angår den første kategori af varer, der er omfattet af varemærkeansøgningen, dvs. køretøjer, betegner ordmærket dog beskaffenheden heraf. Det er en væsentlig egenskab ved et køretøj, at det har en motor med »turbodieselindsprøjtning« eller »direkte turboindsprøjtning«. Hvad angår den anden kategori af varer (konstruktionsdele til køretøjer) angiver ordmærket TDI typen.

35 Vedrørende de reparations- og vedligeholdelsestjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, betegner ordmærket TDI deres anvendelsesformål. Det er i denne forbindelse ganske vist ikke udelukket, at disse kategorier af tjenesteydelser ligeledes omfatter tjenesteydelser, der ikke har nogen forbindelse med køretøjer, der har en TDI-motor, og at ordmærket TDI følgelig ikke er beskrivende for alle de tjenesteydelser, der henhører under disse kategorier. Det bemærkes imidlertid, at sagsøgeren har ansøgt om registrering af det pågældende ordmærke for hver af disse kategorier i deres helhed. Appelkammerets vurdering, der vedrører alle disse tjenesteydelser, skal således tiltrædes, for så vidt som den angår disse kategorier af tjenesteydelser i deres helhed (jf. i denne retning EuroHealth-dommen, præmis 33).

36 I modsætning til det af sagsøgeren påståede, er den omstændighed, at ordmærket TDI kan have to forskellige betydninger, i denne sammenhæng ikke relevant. Ordmærket betegner, henset til hver af dets potentielle betydninger i den relevante kundekreds' bevidsthed, nemlig en egenskab ved de berørte varer og tjenesteydelser, der kan indgå i kundekredsens overvejelser ved det valg, den træffer. Denne konklusion svækkes ikke af, at en del af den relevante kundekreds kun har en af de to mulige betydninger af ordmærket TDI i bevidstheden. Det bemærkes i denne forbindelse, at for at være omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er det tilstrækkeligt, at et tegn i mindst en af sine mulige betydninger ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser (CARCARD-dommen, præmis 30, jf. ligeledes generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i sagen KHIM mod Wrigley, sag C-191/01 P, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, punkt 42-47).

37 Der er følgelig set ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel en tilstrækkelig konkret og direkte forbindelse mellem ordmærket TDI og egenskaberne ved de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen. Denne analyse bekræftes af, at sagsøgeren i visse offentliggørelser af salgsfremmende karakter selv anvender ordmærket til at beskrive de forskellige modeller af køretøjer, som sagsøgeren markedsfører. Således har en reklame, der er gengivet i bilag K8 til stævningen, og som henviser til A2-modellen, følgende ordlyd: »Un' auto interamente in alluminio, da oggi anche in versione TDI« (en bil helt igennem i aluminium, nu også i TDI-udgave). Tilsvarende er motoren i A6-modellen i en anden reklameannonce, der er gengivet i bilag K8 til stævningen, præsenteret som den »første V6 TDi motor«.

38 Appelkammeret har udtrykkeligt angivet i den anfægtede afgørelses punkt 31, at ordmærket TDI er beskrivende for de berørte varer og tjenesteydelser i hele Fællesskabet. Denne analyse er korrekt. Da køretøjer principielt markedsføres under de samme betegnelser i hele det indre marked, findes der nemlig ikke forskelle mellem de forskellige dele af Fællesskabet med hensyn til den relevante kundekreds' forståelse af betydningen af et ordmærke af denne type — og navnlig tegnet TDI — og forholdet mellem dette og de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen.

39 Det følger heraf, at appelkammeret ikke har begået en retlig fejl ved at finde, at ordmærket TDI set ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel kan tjene til at betegne de væsentlige egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, i den forstand, hvori det udtryk er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

40 Hvad angår registreringen af ordmærket TDI som nationalt varemærke i flere medlemsstater, som sagsøgeren har påberåbt sig, bemærkes det, at EF-varemærkesystemet er et selvstændigt system, der består af en helhed af regler, der forfølger formål, som er særegne for systemet, og dets anvendelse er uafhængig af alle nationale systemer (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München

mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 47, og af 5.12.2002, sag T-91/01, BioID mod KHIM (BioID), Sml. II, s. 5159, præmis 45). Muligheden for at registrere et tegn som EF-varemærke skal udelukkende vurderes på grundlag af den gældende EF-lovgivning. Harmoniseringskontoret og i givet fald Fællesskabets retsinstanser er ikke bundet af en afgørelse truffet på medlemsstatsplan eller af et tredjeland, og som tillader registrering af det samme tegn som nationalt varemærke. Dette gælder også, når denne afgørelse er truffet på baggrund af nationale bestemmelser, der er harmoniseret i medfør af Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1). De af sagsøgerens argumenter, som bygger på de ovennævnte registreringer, er følgelig irrelevante. Sagsøgeren er desuden ikke fremkommet med væsentlige argumenter for, at disse nationale afgørelser skulle tale til støtte for anbringendet.

41 Det følger af det foregående, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ikke kan tiltrædes.

Det tredje anbringende: tilsidesættelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

42 Sagsøgeren har anfægtet den antagelse, der kommer til udtryk i undersøgerens afgørelse, hvorefter den omstændighed, at en virksomhed som den eneste, eller meget oftere end andre virksomheder, anvender en bestemt beskrivende betegnelse, som indebærer, at en stor del af den relevante kundekreds anser betegnelsen for hidrørende fra den pågældende virksomhed, ikke er tilstrækkeligt til, at undersøgeren kan registrere betegnelsen som varemærke.

43 Hvad angår den forbrugerundersøgelse, som sagsøgeren fremlagde i forbindelse med undersøgerens sagsbehandling, har sagsøgeren påstået, at det heraf — i modsætning til undersøgerens fortolkning af undersøgelsen — fremgår, at der på tidspunktet for ansøgningen om varemærket, dvs. i 1996, var 30% af de adspurgte personer, der forbandt tegnet TDI med sagsøgerens virksomhed, og at der generelt set var 65% af personerne, der kendte tegnet. Sagsøgeren har tilføjet, at dette er meget høje tal, som kun et meget begrænset antal varemærker opnår. Desuden var og er den grad af indarbejdelse, der er nået i de andre medlemsstater, nærmere bestemt i Frankrig og Italien, ifølge sagsøgeren sammenlignelig med indarbejdelsen i Tyskland, idet salg og reklameudgifter også var sammenlignelige.

44 Sagsøgeren har i den forbindelse gjort gældende, at selskabet i udstrakt grad har anvendt det ansøgte varemærke siden 1990. Sagsøgeren anfører således at have solgt — indtil udgangen af 1996 — 426 353 biler med dette mærke i hele Fællesskabet, hvilket svarer til en omsætning på 10,6 mia. EUR. Tallene for perioden indtil udgangen af 2001 er ifølge sagsøgeren 1 611 337 biler svarende til en omsætning på ca. 45 mia. EUR. Sagsøgeren har desuden anført, at de reklameudgifter, som selskabet årligt anvender til markedsføring af biler med det ansøgte varemærke, i Tyskland beløber sig til titusinder af millioner tyske mark (DEM) og i andre medlemsstater som Frankrig, Det Forenede Kongerige, Italien og Spanien til flere millioner tyske mark. Sagsøgeren har endelig anført, at selskabet i hele Fællesskabet besidder en andel på 5% af markedet for biler udstyret med dieselmotorer, hvilket efter dets opfattelse betyder, at det inden for det pågældende marked indtager en førerposition.

45 Sagsøgeren har desuden gjort gældende, at der, for at fastslå hvor stor en del af den relevante kundekreds, der er i stand til at opfatte et mærke som en angivelse af en vares eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse (herefter »grad(en) af indarbejdelse af varemærket«), også skal tages hensyn til den brug, som andre virksomheder har gjort af varemærket enten i kraft af en licens eller, for så vidt angår virksomheder inden for samme virksomhedsgruppe som varemærkeansøgeren, i kraft af en simpel tilladelse. I den foreliggende sag skal der således ifølge sagsøgeren tages hensyn til den brug, som virksomheder inden for Volkswagenkoncernen, dvs. Volkswagen, Seat og Skoda, har gjort af det ansøgte varemærke. Sagsøgeren har herved anført, at disse virksomheder i hele Fællesskabet har solgt

475 266 biler med det ansøgte varemærke indtil udgangen af 1996 og 2 185 175 biler indtil udgangen af 2000. De reklameudgifter, som ifølge sagsøgeren af virksomhederne inden for Volkswagen-koncernen er blevet anvendt til markedsføring af biler med det ansøgte varemærke i Tyskland udgjorde ca. 4,4 mio. DEM i 1995, 18,9 mio. DEM i 1996, 2,9 mio. DEM i 1997, 2,7 mio. DEM i 1998, 29,2 mio. DEM i 1999 og 28,4 mio. DEM i 2000. Sagsøgeren har desuden anført, at de pågældende virksomheder, i hvert fald efter 1995, hvert år har anvendt flere millioner tyske mark til reklameformål i hver af de store medlemsstater.

46 Som sikrende retsskridt har sagsøgeren anmodet Retten om at foranstalte, at der som bevisoptagelse afholdes et retsmøde, hvorunder Klaus le Vrang og et markedsanalyseinstitut afhøres som vidner om den omstændighed, at varemærket TDI har fået fornødent særpræg ved den brug, der er gjort deraf i Det Europæiske Fællesskab.

47 Harmoniseringskontoret har henvist til, at et varemærke ikke kan have fået fornødent særpræg som følge af brug i et område, inden for hvilket der eksisterer en registreringshindring. For så vidt angår graden af indarbejdelse af varemærket er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at de kriterier, der er fastsat i hidtidig retspraksis, er upræcise. Harmoniseringskontoret har i den forbindelse anført, at Domstolen i Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 52, har fastslået, at betingelserne for registrering af et varemærke, jf. artikel 3, stk. 3, i første direktiv 89/104, er opfyldt, når de relevante kundekredse eller i det mindste en betydelig andel af disse forbinder det pågældende varemærke med en bestemt virksomhed, således at forstå, at dette ikke kan godtgøres alene på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentsatser. Harmoniseringskontoret gør herved gældende — skønt dette ikke klart fremgår af Windsurfing Chiemsee-dommen — at der må stilles krav om en højere grad af indarbejdelse i tilfælde, hvor et varemærke består af et enkelt tal eller et enkelt bogstav, end i tilfælde, hvor betegnelserne kun beskriver visse af varernes eller tjenesteydelsernes kendetegn.

48 I den foreliggende sag har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at sagsøgeren med henvisning til den af selskabet fremlagte forbrugerundersøgelse har påvist, at højst 22% af de adspurgte personer forbandt tegnet TDI med en bestemt virksomhed eller med flere virksomheder, der tilhører samme gruppe. Harmoniseringskontoret deler undersøgerens og appelkammerets vurdering, hvorefter dette tal er for lavt til, at der på det grundlag kan drages konklusioner om varemærkets indarbejdelse. Ifølge Harmoniseringskontoret har undersøgeren ligeledes med rette ekstrapoleret for at fastslå situationen for sagsøgeren i de andre medlemsstater og har på den baggrund fastslået, at procentsatserne formodentlig vil være endnu lavere dér. Harmoniseringskontoret har tilføjet, at denne vurdering hverken afkræftes af reklameudgifterne eller den omsætning, som sagsøgeren har henvist til.

49 Det samme gælder ifølge Harmoniseringskontoret de nye dokumenter, der er vedlagt stævningen med henblik på at bevise graden af indarbejdelse af det ansøgte mærke, forudsat at deres fremlæggelse for Retten overhovedet kan tillades. Harmoniseringskontoret har herved anført, at de tal, der fremgår af disse dokumenter, ganske rigtigt godtgør, at sagsøgeren har været særdeles aktiv inden for reklame- og salgsområdet, men ikke har påvist, at graden af indarbejdelse af det ansøgte varemærke var højere på det tidspunkt, hvor varemærkeansøgningen blev indgivet, end på det tidspunkt, hvor forbrugerundersøgelsen blev foretaget.

Rettens bemærkninger

50 I henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 er de absolutte registreringshindringer i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b)-e), dog ikke til hinder for en registrering af et varemærke, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret. I den i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 omhandlede situation er den omstændighed, at det tegn, der danner det omhandlede mærke, faktisk af den relevante kundekreds opfattes som en angivelse af en vares eller en tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse, et resultat

af varemærkeansøgerens økonomiske indsats. Denne omstændighed gør det berettiget at se bort fra de almene interesser, der ligger til grund for samme artikels stk. 1, litra b)-d), hvorefter det kræves, at de af disse bestemmelser omhandlede varemærker frit skal kunne anvendes af alle, således at det undgås, at der skabes en uberettiget konkurrencefordel for én erhvervsdrivende (Rettens dom af 2.7.2002, sag T-323/00, SAT.1 mod KHIM (SAT.2), Sml. II, s. 2839, præmis 36).

51 For det første fremgår det af retspraksis vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 3, i det første direktiv 89/104, som indholdsmæssigt stort set er identisk med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at det, for at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kræves, at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed. De omstændigheder, der skal være til stede, for at betingelsen om, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kan anses for opfyldt, kan dog ikke udelukkende godtgøres på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentsatser (jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 52, og dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 61 og 62).

52 For det andet, for at opnå registrering af et varemærke i medfør af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, skal det særpræg, der er opnået som følge af brugen af dette mærke, kunne påvises i den væsentlige del af Fællesskabet, hvor mærket manglede særpræg efter samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d) (Rettens dom af 30.3.2000, sag T-91/99, Ford Motor mod KHIM (OPTIONS), Sml. II, s. 1925, præmis 27).

53 Der skal for det tredje i en sag som den foreliggende ved vurderingen af, om varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, tages hensyn til faktorer som bl.a. varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke samt størrelsen af de investeringer, som

virksomheden har foretaget for at fremme varemærket. Det fornødne særpræg kan bl.a. godtgøres ved at fremlægge erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger eller forbrugerundersøgelser (jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 51 og 53, og Philips-dommen, præmis 60).

54 Varemærket skal for det fjerde have fået fornødent særpræg ved brug inden indgivelsen af ansøgningen (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 36).

55 Det er på baggrund af disse bemærkninger, at det skal undersøges, om appelkammeret i den foreliggende sag har foretaget en forkert retsanvendelse ved at fastslå, at det ansøgte varemærke ikke kan registreres i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

56 Som anført ovenfor i præmis 38 er den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 til stede i hele Fællesskabet i forhold til det ansøgte varemærke. Mærket skal således have fået fornødent særpræg ved brug i hele Fællesskabet for at kunne registreres i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

57 Under den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret har sagsøgeren i sin skrivelse til undersøgeren af 22. januar 1999 indirekte hævdet, at det ansøgte varemærke har fået fornødent særpræg ved den brug, der var gjort deraf i hele Fællesskabet. Sagsøgeren har gentaget dette i den skriftlige begrundelse for sin klage til Harmoniseringskontoret den 13. juli 2000.

58 For så vidt angår for det første markederne i andre medlemsstater end Tyskland har sagsøgeren under den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret udelukkende fremlagt statistikker over sagsøgerens eksport i årene 1994-1997 til forskellige lande, herunder andre medlemsstater end Tyskland, samt salgskataloger og artikler i pressen vedrørende biltests. Desuden omfatter den forbrugerundersøgelse, som sagsøgeren har fremlagt, kun det tyske marked.

59 I den anfægtede afgørelses punkt 31 har appelkammeret indirekte og uden nogen nærmere begrundelse herfor fastslået, at de pågældende oplysninger ikke var et tilstrækkeligt bevis for, at det ansøgte varemærke på ansøgningstidspunktet havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i andre medlemsstater end Tyskland.

60 Sagsøgeren er imidlertid ikke fremkommet med oplysninger, som gør det muligt at fastslå, at appelkammerets vurdering skulle være ukorrekt. De eneste salgstal, som sagsøgeren har fremlagt, omfatter slet ikke den del af markedet, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og gør det ikke muligt at fastslå, at den relevante kundekreds i andre medlemsstater end Tyskland, eller i det mindste en betydelig andel af kundekredsen, opfatter det ansøgte varemærke som udtryk for de pågældende varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse.

61 Sagsøgeren har imidlertid i stævningen henvist til nye faktiske omstændigheder til støtte for sin påstand om, at det ansøgte varemærke faktisk har fået fornødent særpræg som følge af brugen i hele Fællesskabet. Sagsøgeren har nærmere bestemt påberåbt sig antallet af biler, der blev solgt med det ansøgte varemærke mellem 1990 og 2001, omsætningen i de pågældende år samt reklameudgifterne, der årligt var afholdt for at fremme salget af biler med dette mærke. Sagsøgeren har endvidere hævdet, at selskabet i hele Fællesskabet besidder en andel på 5% af markedet for biler udstyret med dieselmotorer, hvilket efter dets opfattelse betyder, at det inden for det pågældende marked indtager en førerposition.

Sagsøgeren har desuden som sikrende retsskridt anmodet Retten om at foranstalte, at en af virksomhedens ansatte, Klaus le Vrang, samt et markedsundersøgelsesinstitut som bevisoptagelse afhøres som vidner under retsmødet.

62 Det skal herved fastslås, at de nævnte faktiske omstændigheder er uden relevans for sagen.

63 Det bemærkes indledningsvis, at lovligheden af en fællesskabsretsakt i henhold til fast praksis skal vurderes på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, da retsakten blev udstedt (Rettens dom af 6.10.1999, sag T-123/97, Salomon mod Kommissionen, Sml. II, s. 2925, præmis 48, og af 14.5.2002, sag T-126/99, Graphischer Maschinenbau mod Kommissionen, Sml. II, s. 2427, præmis 33). Det er endvidere i artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemt, at det kun er muligt at annullere eller omgøre en afgørelse fra appelkammeret, hvis afgørelsen er ulovlig med hensyn til realiteten eller formaliteten. Retssager ved Fællesskabets retsinstanser har således kun til formål at kontrollere lovligheden af appelkammerets afgørelse og ikke at genbehandle sagen. Lovligheden af en afgørelse truffet af appelkammeret kan derfor i princippet ikke anfægtes ved, at der under sagen ved Retten påberåbes faktiske omstændigheder, som, selv om de allerede forelå på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet, dog ikke blev påberåbt i forbindelse med den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret. Dette gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at appelkammeret af egen drift skulle have inddraget disse faktiske omstændigheder under den administrative sagsbehandling, inden den traf afgørelse i sagen.

64 Det bemærkes i den forbindelse, at appelkammeret kun er forpligtet til at inddrage faktiske omstændigheder, som kunne have betydning for vurderingen af, om et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, hvis de er blevet påberåbt af sagsøgeren under den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret (ECOPY-dommen, præmis 47).

65 I den foreliggende sag er de faktiske omstændigheder, der er nævnt i præmis 61 ovenfor, ikke blevet påberåbt under den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret. De pågældende omstændigheder — såfremt de må anses for godtgjort — kan derfor ikke anfægte lovligheden af den anfægtede afgørelse. Det må dermed fastslås, som anført i præmis 62 ovenfor, at påberåbelsen af disse omstændigheder er uden relevans.

66 Hertil kommer, at det heller ikke med henvisning til de nævnte faktiske omstændigheder — af de grunde, der er anført i præmis 60 ovenfor, — kan bevises, at det ansøgte mærke har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i andre medlemsstater end Tyskland. Hvad nærmere angår sagsøgerens påstand om, at virksomheden i hele Fællesskabet besidder en andel på 5% af markedet for biler med dieselmotorer, bemærkes, at denne omstændighed — såfremt den må anses for godtgjort — heller ikke gør det muligt at fastslå, at den relevante kundekreds i andre medlemsstater end Tyskland, eller i det mindste en betydelig andel af kundekredsen, opfatter det ansøgte varemærke som udtryk for de pågældende varers og tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse. Derudover er de faktiske omstændigheder, der vedrører tiden efter ansøgningstidspunktet, dvs. den 7. marts 1996, uden betydning for vurderingen af, om et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug som følge af den regel, der blev anført ovenfor, præmis 54.

67 Den af sagsøgeren begærede bevisoptagelse kan heller ikke imødekommes af de ovenfor i præmis 62-65 anførte grunde. Harmoniseringskontoret er nemlig kun forpligtet til at tage hensyn til et bevis for, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, hvis varemærkeansøgeren har fremlagt det under den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret (ECOPY-dommen, præmis 48).

68 Sagsøgeren har således ikke godtgjort, at det ansøgte mærke har fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i andre medlemsstater end Tyskland. Denne kendsgerning er tilstrækkelig til at afvise anbringendet om, at artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat, og det er således ikke nødvendigt at undersøge, om sagsøgeren har godtgjort, at det ansøgte varemærke havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i Tyskland.

Det fjerde anbringende: tilsidesættelse af retten til at blive hørt

Parternes argumenter

69 Sagsøgeren har gjort gældende, at Harmoniseringskontoret har tilsidesat virksomhedens ret til at blive hørt, som fastsat i artikel 73 i forordning nr. 40/94. Ifølge sagsøgeren havde undersøgeren under en telefonsamtale opfordret virksomheden til at fremlægge visse dokumenter, idet undersøgeren samtidig lod forstå, at det ansøgte varemærke ville blive registreret i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, så snart disse dokumenter forelå. Efter sagsøgerens opfattelse burde Harmoniseringskontoret have oplyst, at det ikke fandt, at de fremlagte dokumenter var fyldestgørende, således at virksomheden havde kunnet fremskaffe yderligere beviser. Harmoniseringskontoret burde endvidere have oplyst sagsøgeren om, at det, som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 31, krævede dokumentation for, at det ansøgte varemærke havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i hele Fællesskabet.

70 Harmoniseringskontoret har heroverfor anført, at den af sagsøgeren påståede tilsidesættelse af retten til at blive hørt angår undersøgerens sagsbehandling og ikke sagen ved appelkammeret. Harmoniseringskontoret har herved gjort gældende, at appelkammeret i hvert fald ikke har tilsidesat retten til at blive hørt, idet det har foretaget en tilbundsgående gennemgang af de faktiske omstændigheder, anbringender og argumenter, som sagsøgeren har gjort gældende.

Rettens bemærkninger

71 Det fremgår af ordlyden af artikel 73 i forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontorets afgørelser kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. Denne bestemmelse omhandler såvel forhold af faktisk og retlig art, som beviser.

72 Det skal indledningsvis understreges, at det er uden betydning, når Harmoniseringskontoret anfører, at den af sagsøgeren påståede tilsidesættelse af retten til at blive hørt vedrører undersøgerens sagsbehandling og ikke sagen ved appelkammeret. I sin skriftlige begrundelse for klagen har sagsøgeren påstået, at selskabet ikke har haft lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger til undersøgerens vurdering, hvorefter de under sagen fremlagte oplysninger ikke var tilstrækkelige til at påvise, at det ansøgte varemærke havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf. Med dette anbringende gør sagsøgeren i virkeligheden gældende, at appelkammeret med urette har undladt at annullere undersøgerens afgørelse, på trods af at afgørelsen angiveligt var behæftet med formelle mangler.

73 Undersøgeren lagde i sin afgørelse til grund, at kun 22% af de adspurgte personer forbandt det ansøgte varemærke med en bestemt virksomhed. Dette fremgår af en forbrugerundersøgelse, som sagsøgeren selv har fået foretaget. Det var i forbindelse med den endelige vurdering af dette faktum i relation til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at undersøgeren fandt, at betingelsen for, at et varemærke kan få fornødent særpræg ved brug, ikke var opfyldt i den foreliggende sag.

74 Når henses hertil var undersøgeren ikke forpligtet til at høre sagsøgeren i forbindelse med vurderingen af de faktiske forhold, som lå til grund for afgørelsen.

75 Vurderingen af de faktiske omstændigheder må i den forbindelse anses for henhørende under selve beslutningsprocessen. Retten til at blive hørt omfatter alle forhold af faktisk eller retlig art, som danner grundlag for beslutningsprocessen, men ikke det endelige standpunkt, som administrationen agter at indtage (jf. i denne retning Rettens dom af 21.1.1999, forenede sager T-129/95, T-2/96 og T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke og Lech-Stahlwerke mod Kommissionen, Sml. II, s. 17, præmis 231).

76 Da undersøgeren således ikke var forpligtet til at høre sagsøgeren i forbindelse med vurderingen af de faktiske forhold, som var lagt til grund for afgørelsen, er afgørelsen ikke blevet truffet i strid med retten til at blive hørt.

77 I stævningen har sagsøgeren imidlertid påstået, at undersøgeren under en telefonsamtale havde angivet, at det ansøgte varemærke ville blive registreret i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, hvis virksomheden var i stand til at fremlægge visse dokumenter om, at varemærket havde fået fornødent særpræg ved brug. I henhold til den anfægtede afgørelses punkt 19 skulle undersøgeren imidlertid blot have oplyst sagsøgeren om, »hvilke dokumenter der a priori kunne tjene som bevis [for, at det ansøgte varemærke var blevet indarbejdet i den relevante kundekreds' bevidsthed]« (»welche Unterlagen [zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung] grundsätzlich in Frage kommen können«). Sagsøgeren har ikke bestridt dette faktum. Under retsmødet har sagsøgeren som svar på et spørgsmål fra Retten indrømmet, at undersøgeren ikke havde meddelt, at de omhandlede dokumenter a priori ville blive anset for at være tilstrækkelige til, at der kunne ske en registrering af det ansøgte mærke i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

78 Det bemærkes for det første, at det står Harmoniseringskontorets instanser frit for at benytte sig af telefonsamtaler for at lette sagsbehandlingen — i hvert fald i sager, der kun berører en enkelt part.

79 For det andet har undersøgeren i den foreliggende sag, når henses til indholdet af den mundtlige samtale — således som parterne nu har erkendt, at den er forløbet — ikke skabt sådanne forventninger hos sagsøgeren, at undersøgeren i henhold til princippet om beskyttelsen af den berettigede forventning var forpligtet til at underrette sagsøgeren om den retlige bedømmelse, som vedkommende ville foretage på grundlag af de faktiske omstændigheder, der fremgik af de nævnte dokumenter.

80 Selv hvis det antages, at undersøgerens afgørelse blev truffet i strid med retten til at blive hørt, ville appelkammeret alligevel ikke have været forpligtet til at annullere undersøgerens afgørelse alene af den grund, når afgørelsen ikke var behæftet med nogen materielle mangler.

81 Kontinuiteten mellem undersøgerens og appelkammmerets funktioner (Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. II, s. 2383, præmis 38-44, og af 12.12.2002, sag T-63/01, Procter & Gamble mod KHIM (formen på en sæbe), Sml. II, s. 5255, præmis 21) betyder nemlig, at appelkamrene ved Harmoniseringskontoret er kompetente til at genbehandle de afgørelser, der er truffet af de afdelinger ved Harmoniseringskontoret, som træffer afgørelse i første instans. I forbindelse med genbehandlingen vil udfaldet af sagen afhænge af, om der, når der tages stilling til klagesagen, lovligt vil kunne træffes en ny afgørelse af samme indhold, som den påklagede afgørelse. Selv om den påklagede afgørelse slet ikke er behæftet med mangler, kan appelkamrene således — alene med den i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 indeholdte begrænsning — behandle sagen på grundlag af de nye faktiske omstændigheder, som klageren har gjort gældende, eller også på grundlag af nye beviser, som klageren har fremlagt.

82 Når der på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse i klagesagen, vil kunne træffes en ny afgørelse af samme indhold som den påklagede afgørelse, skal klagen i princippet afvises, også når den påklagede afgørelse er behæftet med formelle mangler. Det samme gælder i det tilfælde, hvor en sådan mangel indebærer, at den første afgørelse er truffet på et ufuldstændigt retligt eller faktisk grundlag, fordi den pågældende part har været forhindret i at gøre en retsregel gældende eller at inddrage en faktisk oplysning eller et bevis under sagsbehandlingen. En sådan mangel vil kunne afhjælpes i forbindelse med appelsagen, idet appelkammeret skal træffe afgørelse på det samme retlige og faktiske grundlag som den afdeling, der traf afgørelse i første instans, skulle have anvendt som grundlag for sin afgørelse, medmindre der under appelsagen fremlægges nye faktiske oplysninger eller nye beviser. Bortset fra den i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 indeholdte begrænsning, er der således inden adskillelse mellem sagen ved nævnte

afdeling og sagen ved appelkammeret. Harmoniseringskontoret har herved i den foreliggende sag med rette anført, at appelkammeret har foretaget en tilbundsgående gennemgang af de faktiske omstændigheder, anbringender og argumenter, som sagsøgeren har gjort gældende.

83 I den foreliggende sag må det, på grundlag af det ovenfor i præmis 24-68 anførte, fastslås, at der på det tidspunkt, hvor der blev taget stilling til klagesagen, kunne træffes en afgørelse af samme indhold som den, der blev truffet af undersøgeren, nemlig et afslag på varemærkeansøgningen. Selv hvis det antages, at undersøgerens afgørelse blev truffet i strid med retten til at blive hørt, ville appelkammeret derfor alligevel ikke have været forpligtet til at annullere afgørelsen.

84 Det fremgår af ovennævnte, at anbringendet om, at retten til at blive hørt er blevet tilsidesat, skal afvises.

Det femte anbringende: tilsidesættelse af begrundelsespligten

Parternes argumenter

85 Sagsøgeren har gjort gældende, at den anfægtede afgørelse ikke er tilstrækkeligt begrundet på trods af kravene i regel 50, stk. 2, litra h), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94. Sagsøgeren har herved først anført, at appelkammeret i afgørelsens punkt 31 vedrørende anvendelsen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 blot konstaterer, at de af sagsøgeren fremlagte beviser ikke er tilstrækkelige, uden at det forklares, hvad der ligger til grund for denne konklusion. Sagsøgeren har for det andet anført, at fremstillingen i den

anfægtede afgørelses punkt 25 og 26 vedrørende den omstændighed, at det ansøgte varemærke ikke i sig selv har et særpræg, kun udtrykkeligt angår den germanske sprogzone. Ifølge sagsøgeren indeholder den anfægtede afgørelse ikke nogen tilstrækkelig begrundelse for, hvorfor beviset for, at varemærket havde fået fornødent særpræg ved brug, skulle omfatte hele fællesmarkedet.

86 Harmoniseringskontoret har bekræftet, at appelkammeret har stadfæstet undersøgerens vurdering vedrørende anvendelsen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Appelkammeret har derfor ifølge Harmoniseringskontoret fastholdt den begrundelse, der var indeholdt i undersøgerens afgørelse. Harmoniseringskontoret har understreget, at det af denne afgørelse fremgår, at undersøgeren har fundet, at den af sagsøgeren udfærdigede forbrugerundersøgelse havde en for ringe bevismæssig værdi til, at det kunne konkluderes, at det ansøgte varemærke havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf, selv hvis der kun var tale om det tyske marked.

Rettens bemærkninger

87 Harmoniseringskontorets afgørelser skal begrundes, jf. artikel 73 i forordning nr. 40/94. Det er desuden i regel 50, stk. 2, litra h), i forordning nr. 2868/95 bestemt, at appelkammerets afgørelse skal indeholde begrundelserne for afgørelsen. Det bemærkes herved, at begrundelsespligten i henhold til disse bestemmelser svarer til den, der er fastsat i artikel 253 EF.

88 Det følger af fast retspraksis, at begrundelsen i henhold til artikel 253 EF klart og utvetydigt skal angive, hvilke overvejelser udstederen af akten har gjort sig. Formålet med begrundelsespligten er dels, at de berørte personer kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, for at de kan forsvare deres rettigheder, dels at Fællesskabets retsinstanser kan efterprøve beslutningens

lovlighed (jf. bl.a. Domstolens dom af 14.2.1990, sag C-350/88, Delacre m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 395, præmis 15, og Rettens dom af 6.4.2000, sag T-188/98, Kuijer mod Rådet, Sml. II, s. 1959, præmis 36).

89 Det fremgår endvidere af retspraksis, at de konkrete omstændigheder i forbindelse med beslutningstagningen, f.eks. en udveksling af oplysninger mellem den, der har truffet afgørelsen og den berørte part, under visse omstændigheder kan skærpe kravene til begrundelsen (dommen i sagen Kuijer mod Rådet, præmis 44 og 45).

90 I den foreliggende sag kunne det ansøgte varemærke kun registreres i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, hvis mærket havde fået fornødent særpræg som følge af brug i hele Fællesskabet (jf. ovenfor, præmis 56). Appelkammeret var derfor forpligtet til — i det mindste for så vidt angår en stor del af Fællesskabet — at anføre grundene til, at det ikke på grundlag af de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, kunne fastslås, at det ansøgte mærke havde fået fornødent særpræg ved brug.

91 Kravene til begrundelsen er hverken opfyldt ved, at det i begrundelsen for den anfægtede afgørelse i generelle vendinger er anført, at det ikke på grundlag af de beviser, som sagsøgeren har fremlagt, kan fastslås, at varemærket på ansøgningstidspunktet har fået fornødent særpræg på hele Den Europæiske Unions område som følge af den brug, der er gjort deraf (den anfægtede afgørelses punkt 31, første punktum), eller ved, at appelkammeret stadfæster, at det, henset til EF-varemærkets enhedskarakter, ikke er tilstrækkeligt, at mærket har det fornødne særpræg i Tyskland (den anfægtede afgørelses punkt 31, andet punktum). Begrundelsespligten er heller ikke opfyldt ved, at begrundelsen for den anfægtede afgørelse gengiver de kriterier, der er afgørende for, om et varemærke har fået fornødent særpræg som følge af brug, således som de er blevet fastslået i Domstolens praksis (den anfægtede afgørelses punkt 32).

92 I modsætning til begrundelsen i undersøgerens afgørelse lod appelkammerets begrundelse det — indirekte — stå åbent, om det ansøgte varemærke havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i Tyskland (den anfægtede afgørelses punkt 31, andet og tredje punktum). Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt varemærket eventuelt havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i de øvrige medlemsstater, fremgik det blot af begrundelsen, at det ikke, fordi varemærket eventuelt havde fået et sådant fornødent særpræg i Tyskland, var muligt at slutte, at det ansøgte varemærke også skulle være i besiddelse af et sådant særpræg på hele det europæiske marked (den anfægtede afgørelses punkt 31, tredje punktum).

93 I sin skriftlige begrundelse for klagen til Harmoniseringskontoret har sagsøgeren imidlertid bl.a. kritiseret den omstændighed, at undersøgeren under sagsbehandlingen havde fortolket beviserne forkert. Sagsøgeren har desuden hævdet, at undersøgerens antagelse — om, at graden af indarbejdelse af det ansøgte varemærke sandsynligvis ikke var helt så høj i andre medlemsstater, som det for Tysklands vedkommende fremgår af forbrugerundersøgelsen — ikke var en tilstrækkelig begrundelse. Sagsøgeren har endelig fremsat argumenter, der skulle godtgøre, at det på grundlag af de beviser, der blev fremlagt under undersøgerens sagsbehandling, kunne fastslås, at det ansøgte varemærke på ansøgningstidspunktet havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i andre medlemsstater end Tyskland.

94 Under disse omstændigheder og under hensyn til det ovenfor, i præmis 89, anførte princip, burde appelkammeret have afvist — i det mindste kortfattet — de argumenter, som sagsøgeren havde fremført mod den begrundelse, der var anført i undersøgerens afgørelse, og bl.a. have anført, hvorfor det ikke på grundlag af de beviser, der var fremlagt under undersøgerens sagsbehandling, kunne fastslås, at det ansøgte varemærke på ansøgningstidspunktet havde fået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf i andre medlemsstater end Tyskland.

95 Appelkammeret har, da det har undladt at give en sådan forklaring, tilsidesat sin begrundelsespligt i henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94 og regel 50, stk. 2, litra h), i forordning nr. 2868/95.

96 Denne kendsgerning er imidlertid ikke tilstrækkelig til at annullere den anfægtede afgørelse.

97 En sagsøger har ingen berettiget interesse i, at en afgørelse annulleres på grund af formelle mangler i et tilfælde, hvor en annullation af afgørelsen kun kan medføre, at der træffes en ny afgørelse, som materielt set er identisk med den annullerede (jf. i denne retning Domstolens dom af 6.7.1983, sag 117/81, Geist mod Kommissionen, Sml. s. 2191, præmis 7, Rettens dom af 18.12.1992, sag T-43/90, Díaz García mod Parlamentet, Sml. II, s. 2619, præmis 54 og af 20.9.2000, sag T-261/97, Orthmann mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 181, og II, s. 829, præmis 33 og 35). I den foreliggende sag fremgår det af præmis 68, ovenfor, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at det ansøgte varemærke har fået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

98 Det bemærkes herefter, at sagsøgeren ikke har nogen berettiget interesse i, at den anfægtede afgørelse annulleres, idet afgørelsen udelukkende lider af den mangel, at den ikke er tilstrækkeligt begrundet, og idet en annullation derfor kun kan medføre, at der træffes en ny afgørelse, som materielt set er identisk med den annullerede.

99 Anbringendet må derfor forkastes som irrelevant.

100 Det er på den baggrund ikke nødvendigt at tage stilling til anbringendet om, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat. I henhold til fast praksis er den omstændighed, at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, tilstrækkeligt til at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-24/00, Sunrider mod KHIM (VITALITE), Sml. II, s. 449, præmis 28 og BioID-dommen, præmis 50).

101 Følgelig frifindes Harmoniseringskontoret.

Sagens omkostninger

102 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Retten kan imidlertid i henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 3, første afsnit, fordele sagens omkostninger, hvor der foreligger ganske særlige grunde.

103 I den foreliggende sag bemærkes, at sagsøgeren har tabt sagen, og at den anfægtede afgørelse ikke er tilstrækkeligt begrundet. Sagsøgeren bør derfor pålægges at bære tre fjerdedele af sine egne omkostninger og betale tre fjerdedele af Harmoniseringskontorets omkostninger og Harmoniseringskontoret pålægges at bære en tredjedel af sine egne omkostninger og betale en tredjedel af sagsøgerens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

2) **Sagsøgeren bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger og betaler tre fjerdedele af de omkostninger, der er afholdt af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).**

3) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) bærer en fjerdedel af sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af de omkostninger, der er afholdt af sagsøgeren.**

Forwood Pirrung Meij

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 3. december 2003.

H. Jung

Justitssekretær

J. Pirrung

Afdelingsformand