TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 6 juli 2011 *

I mål T-318/09,

Audi AG, Ingolstadt (Tyskland),

Volkswagen AG, Wolfsburg (Tyskland),

företrädda av advokaten P. Kather,

sökande,

mot

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

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 14 maj 2009 (ärende R 226/2007-1) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet TDI, meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordföranden O. Czúcz (referent) samt domarna I. Labucka och K. O'Higgins,

justitiesekreterare: handläggaren C. Heeren,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 augusti 2009,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 27 november 2009,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 5 februari 2010,

efter förhandlingen den 8 december 2010,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökandebolagen Audi AG och Volkswagen AG ingav den 22 maj 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) med stöd av 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 ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet TDI.

3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Fordon och deras beståndsdelar”.

4 Genom beslut av den 1 februari 2007 avslog granskaren ansökan om registrering för alla varorna med stöd av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b

och c i förordning nr 207/2009). Granskaren konstaterade också att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) inte var tillämplig eftersom tillräcklig bevisning för att det sökta kännetecknet var etablerat hos allmänheten inte hade ingetts.

5 Sökandebolagen överklagade granskarens beslut den 5 februari 2007.

6 Genom beslut av den 14 maj 2009 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån detta överklagande med hänvisning till att kännetecknet TDI hade beskrivande karaktär för alla de avsedda varorna i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, såsom förstainstansrätten slagit fast i sin dom av den 3 december 2003 i mål T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrån (TDI) (REG 2003, s. II-5167). Vad avser tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 bedömde överklagandenämnden dessutom att det är nödvändigt att visa att särskiljningsförmåga till följd av användning har förvärvats i hela Europeiska unionen. Överklagandenämnden konstaterade att sökandebolagen inte hade framlagt sådan bevisning vad avser varumärket TDI. Vad avser Danmark, Nederländerna och Irland bedömde överklagandenämnden att de handlingar som getts in i ärendet var otillräckliga. Vad avser övriga medlemsstater uppgav överklagandenämnden att de omständigheter som hade anförts inte var sådana att de visade att det sökta varumärket var etablerat. Nämnda omständigheter visade nämligen inte att varumärket gjorde det möjligt för konsumenter i dessa länder att identifiera de berörda varornas kommersiella ursprung.

Parternas yrkanden

7 Sökandebolagen har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökandebolagen att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

9 Sökandebolagen har anfört fyra grunder till stöd för sin talan. Den första grunden rör ett åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009. Den andra grunden rör artikel 7.1 b och c i nämnda förordning. Den tredje och den fjärde grunden rör åsidosättanden av artikel 76.1 respektive artikel 75 i förordning nr 207/2009.

10 Tribunalen anser att det är lämpligt att först pröva den andra grunden, därefter den första grunden och slutligen den tredje och den fjärde grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009

Parternas argument

11 Sökandebolagen har för det första gjort gällande att kännetecknet TDI har utgjort föremål för flera nationella registreringar och för en internationell registrering. Detta visar att nämnda kännetecken inte är beskrivande och inte helt saknar särskiljningsförmåga.

12 Sökandebolagen har för det andra anfört att harmoniseringsbyrån gjorde en annan bedömning av deras ansökan om registrering av kännetecknet TDI än den harmoniseringsbyrån hade gjort av ansökningar från två andra biltillverkare om registrering av liknande kännetecken, närmare bestämt kännetecknena CDI och HDI. I de sistnämnda fallen krävde harmoniseringsbyrån inte att biltillverkarna skulle visa att särskiljningsförmåga hade förvärvats till följd av användning för att registrering skulle kunna bli aktuell. Med hänvisning till domstolens beslut av den 12 februari 2009 i de förenade målen C-39/08 och C-43/08, Bild digital (tidigare Bild. T-Online.de) (ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 17), har sökandebolagen anfört att harmoniseringsbyrån ska beakta de beslut som redan fattats i fråga om liknande ansökningar och ägna särskild uppmärksamhet åt frågan om huruvida det finns anledning att besluta på samma sätt, trots att den inte alls är bunden av sådana tidigare beslut. Av det angripna beslutet framgår emellertid inte att överklagandenämnden beaktade besluten att registrera kännetecknena CDI och HDI som gemenskapsvarumärken.

13 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandebolagens argument.

Tribunalens bedömning

14 Tribunalen erinrar inledningsvis om att överklagandenämnden uteslutande grundade det angripna beslutet på artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009. Sökandebolagens argument avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 saknar följaktligen verkan.

15 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 får följande inte registreras: ”Varumärken som endast består av tecken 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”. Enligt punkt 2 i samma artikel ska ”punkt 1 … tillämpas även om registreringshindren finns i endast en del av gemenskapen”.

16 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 är endast de som, vid normal användning ur omsättningskretsens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av varans eller tjänstens väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts (förstainstansrättens dom av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB), REG 2005, s. II-2383, punkt 24, och av den 9 juni 2010 i mål T-315/09, Hoelzer mot harmoniseringsbyrån (SAFELOAD), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 15).

17 Härav följer att ett kännetecken endast omfattas av förbudet i denna bestämmelse om det har ett tillräckligt direkt och konkret samband med de ifrågavarande varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en beskrivning av de ifrågavarande varorna eller tjänsterna eller av

en av deras egenskaper (se domarna i de ovan i punkt 16 nämnda målen PAPERLAB, punkt 25, och SAFELOAD, punkt 16).

18 Vad avser ordkännetecknet TDI slog förstainstansrätten i domen i det ovan i punkt 6 nämnda målet TDI (punkt 31) fast att det utgör en förkortning av ”turbo diesel injection” eller ”turbo direct injection”. Förstainstansrätten konstaterade vidare att vad gäller fordon beskriver nämnda ordkännetecken fordonens kvalitet. Att ett fordon är utrustat med en motor av typen ”turbo diesel injection” eller ”turbo direct injection” är nämligen en väsentlig egenskap hos ett fordon. Vad gäller fordons beståndsdelar anförde förstainstansrätten att ordkännetecknet TDI beskriver modellen (domen i det ovan i punkt 6 nämnda målet TDI, punkt 34).

19 I samma dom slog förstainstansrätten dessutom fast att ordkännetecknet TDI är beskrivande för de berörda varorna i hela gemenskapen. Eftersom fordon i princip saluförs under samma beteckning inom hela den inre marknaden, finns det inte några skillnader i omsättningskretsens uppfattning när det gäller innebörden av nämnda ordkännetecken och det samband som finns mellan detta och de varor som åsyftas i varumärkesansökan, inom olika delar av gemenskapen (domen i det ovan i punkt 6 nämnda målet TDI, punkt 38).

20 Vad först avser sökandebolagens argument om nationella registreringar och en internationell registrering av kännetecknet TDI konstaterar tribunalen att det saknar verkan. Det räcker nämligen att erinra om att det framgår av fast rättspraxis att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system och att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna enbart ska bedömas på grundval av förordning nr 207/2009 (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY), REG 2003, s. II-2235, punkt 41, av den 15 september 2005 i mål T-320/03, Citicorp mot harmoniseringsbyrån (LIVE RICHLY), REG 2005, s. II-3411, punkt 95, och av den 12 mars 2008 i

mål T-128/07, Suez mot harmoniseringsbyrån (Delivering the essentials of life), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 32).

21 Härefter ska sökandebolagens anmärkning avseende ett åsidosättande av principen om likabehandling prövas.

22 Tribunalen erinrar inledningsvis om att de beslut som överklagandenämnderna antar med stöd av förordning nr 207/2009 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke antas inom ramen för en normbunden behörighet. Överklagandenämnderna har således inte någon befogenhet att göra skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida överklagandenämndernas beslut är lagenliga ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas beslutspraxis (domstolens dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 47, samt förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (glasskivas yta), REG 2002, s. II-3887, punkt 35, och av den 14 juni 2007 i mål T-207/06, Europig mot harmoniseringsbyrån (EUROPIG), REG 2007, s. II-1961, punkt 40).

23 Vad gäller sökandebolagens argument avseende beslutet i det ovan i punkt 12 nämnda målet Bild digital (tidigare Bild. T-Online.de) konstaterar tribunalen vidare att domstolen i punkt 17 i nämnda beslut, vad avser tolkningen av artikel 3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), anförde att en nationell registreringsmyndighet, när den handlägger en registreringsansökan och i den mån som den förfogar över sådana uppgifter, ska beakta de beslut som redan fattats i fråga om liknande ansökningar och ägna särskild uppmärksamhet åt frågan huruvida det finns anledning att besluta på samma sätt. Även om ett sådant övervägande antas vara analogt tillämpligt på den prövning som ska göras av harmoniseringsbyråns olika enheter enligt förordning nr 207/2009 har

domstolen dock preciserat att den aktuella myndigheten inte på något sätt är bunden av tidigare fattade beslut rörande liknande ansökningar. Domstolen har dessutom i punkt 18 i detta beslut erinrat om att legalitetsprincipen ska iakttas vid sidan om likabehandlingsprincipen, med följden att ett företag inte vid den behöriga myndigheten kan åberopa tidigare beslut som har antagits av nämnda myndighet vilka strider mot tillämplig lagstiftning eller som skulle leda till att nämnda myndighet antog ett rättsstridigt beslut.

24 Sökandebolagen kan således inte åberopa registreringen av andra kännetecken som gemenskapsvarumärken till stöd för att det angripna beslutet är rättsstridigt.

25 För fullständighetens skull ska påpekas att sökandebolagen inte har visat att det finns ett tillräckligt direkt och konkret samband som innebär att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke ska kunna uppfatta kännetecknen HDI och CDI som en beskrivning av bilar eller deras komponenter eller som en beskrivning av en av deras egenskaper. Såsom framgår av punkt 18 ovan bedömde förstainstansrätten däremot att omsättningskretsen uppfattade förkortningen TDI som en förkortning av ”turbo diesel injection” eller ”turbo direct injection”, varmed förkortningen beskriver de avsedda varornas kvalitet eller typ. Sökandebolagen har sålunda inte visat att deras situation var jämförbar med den situation som de som ansökte om registrering av varumärkena HDI och CDI befann sig i. Principen om likabehandling åsidosätts endast när lika situationer behandlas olika eller olika situationer behandlas lika (domstolens dom av den 13 december 1984 i mål 106/83, Sermide, REG 1984, s. 4209, punkt 28, och förstainstansrättens dom av den 4 juli 2006 i mål T-304/02, Hoek Loos mot kommissionen, REG 2006, s. II-1887, punkt 96).

26 Talan kan således inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009

Parternas argument

27 Sökandebolagen har för det första gjort gällande att det inte är nödvändigt att visa att varumärket är etablerat i alla medlemsstaterna. Sökandebolagen anser också att de principer som är tillämpliga på ett varumärkes renommé i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 ska tillämpas vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Det räcker därmed att visa att varumärket är etablerat inom en betydande del av unionen. Sökandebolagen har i detta hänseende även hänvisat till förstainstansrättens dom av den 15 december 2005 i mål T-262/04, BIC mot harmoniseringsbyrån (formen på en cigarettändare med stift), REG 2005, s. II-5959, punkt 69), och domstolens dom av den 6 oktober 2009 i mål C-301/07, PAGO International (REG 2009, s. I-9429).

28 Sökandebolagen har dessutom anfört att det inom ramen för tolkningen av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 också ska beaktas att en bedömning som grundar sig på en undersökning av enskilda länder inte är förenlig med tankegångarna om en gemensam marknad och en ekonomisk union. Enligt sökandebolagen bör det snarare prövas huruvida varumärket gör det möjligt för en betydande del av befolkningen i unionen att ange att de berörda varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag.

29 Sökandebolagen har bestritt harmoniseringsbyråns resonemang att geografiska gränser är relevanta eftersom det rör sig om språkliga gränser. Enligt sökandebolagen uppfattas kännetecknet TDI, som består av tre bokstäver, på samma sätt på alla språk.

30 Sökandebolagen har med avseende på harmoniseringsbyråns argument att sökandebolagen vad avser Danmark, Nederländerna och Irland inte har åberopat några andra omständigheter än de som rör marknadsandelar hänvisat till förstainstansrättens dom av den 14 september 2009 i mål T-152/07, Lange Uhren mot harmoniseringsbyrån (geometriska former på urtavlan till en klocka) (ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 126). Enligt sökandebolagen bedömde förstainstansrätten i den domen att den marknadsandel som varumärket innehade var en upplysning som kunde vara relevant vid bedömningen av huruvida varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Sökandebolagen delar denna uppfattning och anser att det är möjligt att sluta sig till hur välkänt det sökta kännetecknet TDI är med ledning av marknadsandelarna för de varor som har försetts med kännetecknet, i den mån som det systematiskt visas på fordonets baklucka. Nämnda marknadsandelar gör det således möjligt att direkt sluta sig till ”spridningen” av kännetecknet TDI.

31 Sökandebolagen har också anfört att registreringen av varumärket TDI i vissa medlemsstater utgör bevis för att nämnda varumärke är etablerat i dessa länder. Det är endast nödvändigt att detta varumärke förvärvar särskiljningsförmåga till följd av användning om varumärket inte har registrerats i enlighet med nationell rätt vilken har harmoniserats med gemenskapsrätten. I förevarande fall motsvarade befolkningen i de länder i vilka varumärket TDI hade registrerats nästan två tredjedelar av unionens befolkning vid tidpunkten för ansökan om registrering av kännetecknet TDI som gemenskapsvarumärke.

32 För det andra instämmer sökandebolagen med överklagandenämndens bedömning att genomsnittskonsumenten är mer uppmärksam än normalt vid ett bilinköp. Sökandebolagen har däremot invänt mot konstaterandet i punkt 28 i det angripna beslutet enligt vilket omsättningskretsen inte visar samma uppmärksamhet när det är fråga om tekniska upplysningar. Enligt sökandebolagen studerar konsumenten alla upplysningar, inklusive bilmärket, med extra uppmärksamhet när det är fråga om mycket dyra högteknologiska varor.

33 Sökandebolagen har för det tredje gjort gällande att de i förfarandet inför granskaren tillhandahöll dels uppgifter som visade att deras fordon med kännetecknet TDI representerade en betydande del av unionens bilmarknad vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering, dels uppgifter som visade omsättningen från försäljningen av nämnda fordon. Sökandebolagen har vidare anfört att varje fordon i trafik med kännetecknet TDI på bakluckan utgör rörlig reklam, vilket förstärker betydelsen av de sifferuppgifter som lämnats. För övrigt bedömer sökandebolagen att den grad till vilket det sökta varumärket är välkänt är proportionell i förhållande till omsättningen och utgör ett viktigt indicium vid bedömningen av om nämnda varumärke är etablerat. Sökandebolagen har slutligen hänvisat till det reklammaterial och de uttalanden av motorklubbar som de ingav inom ramen för förfarandet inför granskaren.

34 Sökandebolagen har bland annat hänvisat till konkurrenternas uttalanden att de inte använde kännetecknet TDI som associeras med sökandebolagen. Vad avser vissa biltillverkare har sökandebolagen anfört att nämnda biltillverkare köper motorer av dem, att sökandebolagen gett nämnda biltillverkare rätt att använda varumärket TDI för att göra reklam för nämnda motorer och att en av dem inte saluförde dieselfordon före år 2009.

35 Enligt sökandebolagen förstärker dessutom konkurrenternas användning av andra förkortningar för att namnge sina dieselfordon konsumenternas intryck av att förkortningen TDI är sökandebolagens benämning på deras dieselfordon.

36 Sökandebolagen har för det fjärde klandrat överklagandenämnden för att den bedömde att sökandebolagen i handeln inte använde kännetecknet TDI som ett varumärke, utan som en ”beskrivande akronym”. Sökandebolagen har gjort gällande att användning som varumärke enligt fast rättspraxis inte innebär att det aktuella kännetecknet används ensamt. Användning av nämnda kännetecken tillsammans med andra kännetecken är också relevant. Sökandebolagen anser att de i förevarande fall

har lagt fram bevisning för att kännetecknet TDI används tillsammans med andra varumärken.

37 Sökandebolagen har invänt mot överklagandenämndens övervägande enligt vilket det är nödvändigt att visa att omsättningskretsen uppfattar det aktuella kännetecknet som ett varumärke. Sökandebolagen har anfört att det räcker att visa att omsättningskretsen faktiskt uppfattar att den vara eller den tjänst som avses av det enda varumärke för vilket en ansökan om registrering har ingetts kommer från ett visst företag. Enligt sökandebolagen resonerade överklagandenämnden i cirklar när den angav att kännetecknet TDI var beskrivande och att omsättningskretsen som en följd härav inte associerade nämnda kännetecken med ett visst företag. Ett sådant resonemang innebär att ett kännetecken som i sig är beskrivande aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning, eftersom ett sådant kännetecken inte av omsättningskretsen kan uppfattas som en upplysning om de med kännetecknet försedda varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. En sådan inställning skulle beröva artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 dess mening. Sökandebolagen har i detta hänseende hänvisat till domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475, punkt 40). Syftet med begreppet varumärkets etablering är dessutom just att kompensera för ”de brister som ett beskrivande varumärke antas ha”.

38 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandebolagens argument.

Tribunalens bedömning

39 Det ska erinras om att de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b, c och d i förordning nr 207/2009, enligt artikel 7.3 i nämnda förordning, inte utgör hinder för registrering av ett varumärke om detta till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster som registreringsansökan avser.

40 I artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 föreskrivs ingen självständig rätt till varumärkesregistrering. Bestämmelsen innehåller ett undantag från de registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 b–d i förordningen. Artikelns innebörd ska således tolkas i förhållande till dessa registreringshinder (domen i det ovan i punkt 30 nämnda målet geometriska former på urtavlan till en klocka, punkt 121, se även, analogt, domstolens dom av den 7 september 2006 i mål C-108/05, Bovemij Verzekeringen, REG 2006, s. I-7605, punkt 21).

41 Enligt rättspraxis krävs för övrigt att åtminstone en betydande del av omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att de berörda varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag, för att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning (förstainstansrättens dom av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (en ölflaskas form), REG 2004, s. II-1391, punkt 42, och domen i det ovan i punkt 30 nämnda målet geometriska former på urtavlan till en klocka, punkt 122).

42 I sin dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779, punkt 49), slog domstolen dessutom fast att den behöriga myndigheten vid bedömningen av huruvida ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning ska göra en helhetsbedömning av de faktorer som kan styrka att det har blivit möjligt att med hjälp av varumärket ange att de berörda varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag och således att skilja dessa från andra företags varor och tjänster.

43 Härvid ska hänsyn bland annat tas till varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, hur stor del av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, utlåtanden från industri- och handelskamrar och andra branschorganisationer samt opinionsundersökningar (se domen i det ovan i punkt 41 nämnda målet en ölflaskas form, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

44 I förevarande fall bedömde överklagandenämnden på grundval av domen i det ovan i punkt 6 nämnda målet TDI att kännetecknet TDI består av de första bokstäverna i orden i uttrycket ”turbo diesel injection” eller ”turbo direct injection”, att absoluta registreringshinder enligt artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 förelåg i hela unionen och att varumärket TDI följaktligen behövde ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i samtliga femton medlemsstater i unionen vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering, det vill säga den 22 maj 2003 (punkterna 32 och 33 i det angripna beslutet). Enligt överklagandenämnden hade sökandebolagen emellertid inte visat att varumärket var etablerat till följd av användning i Danmark, Nederländerna och Irland (punkt 40 i det angripna beslutet). Överklagandenämnden ansåg dessutom att kännetecknet TDI inte hade använts som varumärke i de andra medlemsstaterna utan uteslutande som beskrivning, varmed kännetecknet inte hade kunnat förvärva särskiljningsförmåga genom denna användning (punkterna 41 och 44 i det angripna beslutet).

45 Sökandebolagen har för det första bestritt överklagandenämndens bedömning att det var nödvändigt att visa att varumärket TDI var etablerat med avseende på varje medlemsstat i unionen. Enligt sökandebolagen räcker det att visa sådan etablering med avseende på en betydande del av unionen.

46 Enligt rättspraxis kan ett varumärke endast registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 om det visas att det till följd av användning har förvärvat särskiljningsförmåga i den del av unionen där det ursprungligen saknade särskiljningsförmåga. Den del av unionen som avses i artikel 7.2 i nämnda förordning kan i förekommande fall bestå av en enda medlemsstat (domstolens dom av den 22 juni 2006 i mål C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-5719, punkt 83).

47 Det sökta varumärket ska således ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i alla medlemsstater i unionen där det ursprungligen saknade särskiljningsförmåga

för att kunna registreras enligt artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 september 2007 i mål T-141/06, Glaverbel mot harmoniseringsbyrån (textur på en glasyta), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 38). Den bevisning som har lagts fram med avseende på vissa medlemsstater utgör inte heller bevis för att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga i andra medlemsstater i unionen (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet textur på en glasyta, punkt 39).

48 Av detta följer i förevarande fall att det, med hänsyn till att kännetecknet TDI i sig är beskrivande i hela unionen, är nödvändigt att visa att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i samtliga medlemsstater i unionen.

49 Sökandebolagens argument påverkar inte denna slutsats.

50 Vad för det första avser argumenten rörande domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet formen på en cigarettändare med stift följer det av punkt 68 och följande punkter i den domen att förstainstansrätten inte hade för avsikt att uttala sig om de principer som ska tillämpas vid fastställandet av det relevanta området med avseende på bedömningen av om särskiljningsförmåga förvärvats till följd av användning. Förstainstansrätten nöjde sig med att konstatera att ”bevisningen för att varumärket uppnått särskiljningsförmåga genom användning … skall förebringas med avseende på en väsentlig del av gemenskapen”. Förstainstansrätten konstaterade också att den bevisning som hade förebringats för att det sökta tredimensionella varumärket var etablerat var otillräcklig, med följden att det för att avgöra tvisten inte var nödvändigt att fastställa huruvida den omständigheten att det inte bevisats att särskiljningsförmåga hade förvärvats till följd av användning i vissa länder utgjorde hinder för registrering med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009.

51 Sökandebolagen kan följaktligen inte med framgång, med hänvisning till domen i det ovan i punkt 27 nämnda målet formen på en cigarettändare med stift, ifrågasätta den av överklagandenämnden valda lösningen, vilken är förenlig med den rättspraxis som citeras i punkt 45 ovan.

52 Sökandebolagen har för det andra gjort gällande att överklagandenämnden bör tillämpa samma kriterium som den tillämpar för att fastställa huruvida varumärket har renommé i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 och således anse att det räcker att visa att särskiljningsförmåga förvärvats inom en betydande del av unionen.

53 Det ska erinras om att innehavaren av ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 har rätt att förhindra tredje man som inte har innehavarens medgivande att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta åtnjuter renommé i unionen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

54 Tribunalen bedömer i detta hänseende att sökandebolagen inte med framgång, på grundval av rättspraxis som avser en annan bestämmelse i förordning nr 207/2009 än artikel 7.3, kan ifrågasätta den av överklagandenämnden valda lösningen, vilken är förenlig med rättspraxis som specifikt avser förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning enligt den sistnämnda artikeln.

55 Med beaktande av skillnaden mellan den inneboende logiken i tillämpningen av å ena sidan artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 rörande renommét och å andra sidan artikel 7.3 i nämnda förordning rörande förvärv av särskiljningsförmåga genom

användning, samt dessa artiklars respektive plats i förordningens systematik, kan samma test inte tillämpas vad avser det relevanta geografiska området vid tillämpningen av dessa båda bestämmelser.

56 Artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009 skyddar nämligen de legitima intressen som de innehavare har, vilkas varumärken har uppnått renommé tack vare innehavarnas ekonomiska ansträngningar och marknadsföringsansträngningar. En annan näringsidkares användning av varumärket skulle sålunda göra det möjligt att dra en otillbörlig fördel av det varumärke som åtnjuter renommé eller kunna vara till förfång för varumärkets renommé, trots att varumärket eventuellt bara är känt av en betydande del av omsättningskretsen i en enda medlemsstat.

57 Vid tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 207/2009 ska hänsyn däremot tas till att denna bestämmelse utgör ett undantag från förbudet mot att bland annat registrera ett beskrivande kännetecken som gemenskapsvarumärke och till att detta förbud enligt artikel 7.2 i nämnda förordning ska tillämpas även om registreringshindren finns i endast en del av unionen. Om den tolkning som förordats av sökandebolagen godtogs skulle det innebära att ett beskrivande varumärke kan registreras på grundval av att det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i en betydande del av unionen, trots att varumärket förblir beskrivande i andra delar av unionen. Den tolkning som har föreslagits av sökandebolagen strider därför mot själva ordalydelsen av förordning nr 207/2009.

58 Sökandebolagens argument att överklagandenämnden inte tolkade det relevanta geografiska området, i syfte att visa att särskiljningsförmåga till följd av användning hade förvärvats, på samma sätt som domstolen gjort i de domar där det varit fråga om att visa att renommé förelåg, i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 207/2009, kan således inte godtas.

59 För det tredje kan sökandebolagen inte med framgång göra gällande att geografiska gränser inte längre har någon betydelse med beaktande av upprättandet av en inre marknad i unionen.

60 Tribunalen erinrar i detta hänseende om att förstainstansrätten i domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet textur på en glasyta (punkt 40) gjorde följande bedömning:

”[Argumentet] att tillvägagångssättet att räkna antalet länder från vilka bevisning härrör strider mot kravet på att [unionen] ska betraktas som en enda marknad kan inte godtas. Enligt artikel 7.1 b i förordning [nr 207/2009], jämförd med artikel 7.2 i samma förordning, får ett varumärke nämligen inte registreras om det saknar särskiljningsförmåga i en del av [unionen] och den del av [unionen] som avses i artikel 7.2 i nämnda förordning kan i förekommande fall bestå av en enda medlemsstat …. Överklagandenämnden agerade således på ett korrekt sätt när den gjorde en separat prövning för varje medlemsstat av bevisningen om förvärvad särskiljningsförmåga till följd av användning.”

61 Med beaktande av vad som anförts ovan ska överklagandenämnden anses ha gjort en riktig bedömning när den fastställde att sökandebolagen, med hänsyn till att kännetecknet var beskrivande i hela unionen, var skyldiga att visa att särskiljningsförmåga till följd av användning hade förvärvats i unionens samtliga femton medlemsstater vid tidpunkten för ansökan om registrering.

62 Sökandebolagen har dessutom, i strid med överklagandenämndens bedömning, gjort gällande att de framlagt bevisning för att särskiljningsförmåga till följd av användning hade förvärvats i samtliga medlemsstater, inklusive i Irland, Danmark och Nederländerna.

63 Tribunalen konstaterar i detta hänseende att den enda relevanta bevisning som framlagts av sökandebolagen vad avser de sistnämnda tre medlemsstaterna utgörs av sökandebolagens marknadsandel i dessa medlemsstater.

64 De omständigheter under vilka kravet på förvärvad särskiljningsförmåga till följd av användning kan anses vara uppfyllt får emellertid inte fastställas uteslutande på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser (se förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 47 nämnda målet textur på en glasyta, punkt 32 och där angiven rättspraxis, och av den 15 oktober 2008 i mål T-405/05, Powerserv Personalservice mot harmoniseringsbyrån - Manpower (MANPOWER), REG 2008, s. II-2883, punkt 131).

65 I synnerhet styrker uppgifterna om marknadsdelen inte i sig att omsättningskretsen uppfattar ett beskrivande kännetecken som en upplysning om det kommersiella ursprunget (se, analogt, vad avser framläggandet av uppgifter avseende försäljningsvolymer och reklammaterial, domen i det ovan i punkt 47 nämnda målet textur på en glasyta, punkt 41). Med avseende på de ovannämnda medlemsstaterna har sökandebolagen för övrigt inte framlagt kompletta uppgifter för varje enskilt land, till exempel vad avser omfattningen av användningen, den tidsperiod under vilken användningen ägde rum och storleken på det geografiska område på vilket varumärket användes eller vad avser sökandebolagens investeringar för att marknadsföra varumärket TDI.

66 Tribunalen konstaterar följaktligen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fastställde att tillräcklig bevisning saknades för att särskiljningsförmåga till följd av användning hade förvärvats i Irland, Danmark och Nederländerna.

67 Med beaktande av att sökandebolagen var skyldiga att visa att särskiljningsförmåga till följd av användning hade förvärvats i unionens samtliga femton medlemsstater (se slutsatsen i punkt 61 ovan), utgör bristen på tillräcklig bevisning vad avser dessa tre medlemsstater tillräckligt underlag för överklagandenämndens beslut att avslå ansökan om registrering.

68 Det är därmed inte nödvändigt att pröva huruvida sökandebolagens argument avseende de skäl i det angripna beslutet som rör den omständigheten att kännetecknet TDI inte har använts som varumärke är välgrundade.

69 För fullständighetens skull konstaterar tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den i punkt 53 i det angripna beslutet slog fast att det inte gick att sluta sig till att kännetecknet TDI hade använts som varumärke, eftersom nämnda kännetecken antingen användes på ett direkt beskrivande sätt eller användes i reklammaterial av andra varumärken tillhörande sökandebolagen vilka har särskiljningsförmåga.

70 Vad särskiljningsförmågan beträffar krävs enligt rättspraxis att omsättningskretsens identifiering av varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag är ett resultat av att varumärket använts som sådant. Uttrycket ”att varumärket använts som sådant” ska således förstås så, att det endast omfattar sådan användning av varumärket som möjliggör för omsättningskretsen att identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag (se, analogt, domstolens dom av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé, REG 2005, s. I-6135, punkterna 26 och 29).

71 I motsats till vad sökandebolagen har gjort gällande resonerade överklagandenämnden inte i cirklar när den kom fram till att det aktuella kännetecknet inte hade använts som varumärke, eftersom det var beskrivande och därmed inte kunde användas som varumärke.

72 I skälen 45–52 i det angripna beslutet analyserade överklagandenämnden nämligen reklammaterial som hade ingetts av sökandebolagen. Såsom överklagandenämnden konstaterade gav nämnda reklammaterial dessutom omsättningskretsen det tydliga intrycket att kännetecknet TDI inte användes för att identifiera de berörda varornas kommersiella ursprung, utan för att beskriva en egenskap hos de bilar som fanns i materialet, nämligen att de var utrustade med en dieselmotor med direktinsprutning.

73 I det reklammaterial som har framtagits av sökandebolagen och som ingår i handlingarna i ärendet används kännetecknet TDI dessutom alltid vid sidan av ett annat av sökandebolagens varumärken, till exempel varumärket Audi, varumärket VW eller varumärket Volkswagen. Tribunalen har emellertid vid upprepade tillfällen slagit fast att reklammaterial i vilket ett kännetecken utan inneboende särskiljningsförmåga alltid används vid sidan av andra varumärken som har sådan särskiljningsförmåga inte kan utgöra bevisning för att allmänheten uppfattar det sökta kännetecknet som ett varumärke som upplyser om varornas kommersiella ursprung (domen i det ovan i punkt 41 nämnda målet en ölflaskas form, punkt 51, och i det ovan i punkt 27 nämnda målet formen på en cigarettändare med stift, punkt 77). Under alla omständigheter visade överklagandenämnden, med hänvisning till en webbplats enligt vilken den spanska allmänheten, oavsett biltillverkare, uppfattade kännetecknet TDI som en förkortning för motortypen dieselmotor med direktinsprutning, att omsättningskretsen, sökandebolagens marknadsföringsansträngningar i Spanien till trots, inte uppfattade nämnda kännetecken som en upplysning om de berörda varornas kommersiella ursprung, utan som en sammanfattande och beskrivande benämning.

74 Med beaktande av vad som anförts ovan kan talan inte vinna bifall såvitt avser den första grunden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009

Parternas argument

75 Sökandebolagen har gjort gällande att granskaren inte besvarade deras begäran om ett möte för att diskutera nödvändigheten och omfattningen av en opinionsundersökning som, med avseende på de berörda varorna, visade att varumärket TDI hade

förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Sökandebolagen har uppgett att deras begäran föranleddes av att opinionsundersökningar är kostsamma och av att de, utan en överenskommelse om parametrarna för en sådan undersökning, riskerade att utföra arbete i onödan, vilket varken skulle underlätta sökandebolagens eller harmoniseringsbyråns uppgifter. Den sistnämnda borde för övrigt, med beaktande av principen om att harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande ska pröva sakförhållandena, ha kontaktat sökandebolagen med avseende på parametrarna för en sådan undersökning. Med beaktande av att ett sådant samråd inte ägde rum åsidosatte harmoniseringsbyrån artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.

76 Sökandebolagen har dessutom kritiserat överklagandenämndens övervägande i punkt 55 i det angripna beslutet, enligt vilket det är beklagligt att granskaren inte beviljade deras begäran om samråd angående villkoren för en opinionsundersökning, men att uppgiftslämnaren likväl står risken för att bevisningen är otillräcklig utan en sådan undersökning. Enligt principen om att harmoniseringsbyrån utan särskilt yrkande ska pröva sakförhållandena var harmoniseringsbyrån, enligt sökandebolagen, skyldig att besvara sökandebolagens ”begäran om vägledning” för att ge uppgiftslämnaren möjlighet att från början se till att opinionsundersökningen uppfyllde harmoniseringsbyråns krav. Sökandebolagen har slutligen anfört att när överklagandenämnden konstaterar att granskarens bedömning var felaktig, såsom den gjorde i förevarande fall genom att använda uttrycket ”beklagligt”, kan nämnden utöva granskarens behörighet och rätta den felaktiga bedömningen.

77 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandebolagens argument.

Tribunalens bedömning

78 Enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 ska harmoniseringsbyrån ”vid förfarande inför byrån … utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena”.

79 Sökandebolagen har klandrat harmoniseringsbyrån för att granskaren inte besvarade deras begäran om ett möte för att diskutera nödvändigheten och omfattningen av en opinionsundersökning som, med avseende på de berörda varorna, skulle visa att varumärket TDI hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Enligt sökandebolagen beaktade också överklagandenämnden den omständigheten att en sådan undersökning inte hade genomförts när den avslog sökandebolagens överklagande, med resultatet att granskarens uteblivna svar påverkade giltigheten av det angripna beslutet.

80 Tribunalen konstaterar att sökandebolagens grund inte stöds av de faktiska omständigheterna.

81 Genom en skrivelse av den 20 oktober 2004 informerade granskaren nämligen sökandebolagen, i den mening som avses i regel 11.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), om att kännetecknet TDI inte kunde registreras. I nämnda skrivelse angav granskaren att ”opinionsundersökningar nästan alltid [var] nödvändiga i förfaranden som inbegriper prövningar av [varumärkets] etablering”.

82 Som svar på meddelandet om registreringshinder föreslog sökandebolagen, i en skrivelse av den 20 januari 2005, att deras ombud skulle ”dra fördel av en kommande affärsresa till Spanien för att stämma möte med harmoniseringsbyråns granskare för att diskutera det resterande förfarandet direkt. Erfarenheten visar att det är effektivare och billigare att mötas personligen för att diskutera det resterande förfarandet än att sköta det genom en utdragen skriftväxling.”

83 I skrivelsen av den 20 januari 2005 nämns emellertid inte något erbjudande om att genomföra en opinionsundersökning, vars innehåll hade kunnat diskuteras med granskaren vid ett möte. I nämnda skrivelse angav sökandebolagen dessutom att en opinionsundersökning på Europanivå ”kunde antas ha mycket liten nytta” och anförde att det enligt harmoniseringsbyråns praxis och unionsdomstolarna var möjligt att avstå från opinionsundersökningar.

84 Tribunalen konstaterar att granskaren tydligt uppgav att opinionsundersökningar ”nästan alltid är nödvändiga” för att visa att ett varumärke är etablerat. Det framgår emellertid inte av sökandebolagens skrivelse av den 20 januari 2005 att de erbjöd sig att genomföra opinionsundersökningar eller önskade precisera omfattningen av dessa innan de genomförde dem. Detta följer i ännu högre grad av att sökandebolagen förklarade att det, enligt harmoniseringsbyråns praxis och rättspraxis, var möjligt att avstå från opinionsundersökningar.

85 Under dessa omständigheter kan sökandebolagen inte med framgång göra gällande att den omständigheten att det i förevarande fall inte anordnades ett möte mellan granskaren och sökandebolagens ombud i syfte att precisera opinionsundersökningarnas innehåll utgör ett åsidosättande som kan påverka giltigheten av det angripna beslutet.

86 Talan kan följaktligen inte vinna bifall såvitt avser den tredje grunden.

Den fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009

Parternas argument

87 Enligt sökandebolagen grundar sig det angripna beslutet i huvudsak på överklagandenämndens övervägande enligt vilket varumärket inte kunde förvärva särskiljningsförmåga till följd av användning, eftersom det hade beskrivande karaktär. Överklagandenämnden ska i detta hänseende ha bedömt att en opinionsundersökning var nödvändig (punkt 54 i det angripna beslutet).

88 Sökandebolagen har tillika gjort gällande att överklagandenämnden inte informerade dem om att den på denna punkt instämde med granskaren. Vad avser sökandebolagens erbjudande om bevisning borde överklagandenämnden ha informerat dem om att den också ansåg att förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning endast kunde bevisas genom en opinionsundersökning. Överklagandenämnden antog emellertid det angripna beslutet utan att dessförinnan informera sökandebolagen om att det var nödvändigt att genomföra en opinionsundersökning.

89 Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandebolagens argument.

Tribunalens bedömning

90 Enligt artikel 75 i förordning nr 207/2009 ska byråns beslut innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.

91 Det räcker i detta hänseende att erinra om att sökandebolagens resonemang grundar sig på en felaktig premiss, nämligen att det fanns ett erbjudande om att ta fram bevisning genom genomförande av opinionsundersökningar. Såsom anges i punkt 84 ovan följer det inte av sökandebolagens skrivelse av den 20 januari 2005 att de erbjöd sig att genomföra opinionsundersökningar eller att de önskade precisera omfattningen av dessa undersökningar innan de genomförde dem.

92 Det ska för övrigt noteras att sökandebolagen inte har hänvisat till någon rättsregel vilken förpliktade överklagandenämnden att, innan den antog det angripna beslutet, underrätta dem om att den ämnade beakta den omständigheten att en viss typ av bevisning saknades, nämligen opinionsundersökningar, vilkas vikt redan hade understrukits av granskaren.

93 Talan kan därmed inte bifallas såvitt avser den fjärde grunden. Tribunalen ogillar därför talan i dess helhet.

Rättegångskostnader

94 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökandebolagen ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökandebolagen har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Audi AG och Volkswagen AG ska bära rättegångskostnaderna.

Czúcz Labucka O'Higgins

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 juli 2011.

Underskrifter