

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)
3 december 2003 *

I mål T-16/02,

Audi AG, Ingolstadt (Tyskland), företrätt av advokaten L. von Zumbusch,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företräd av A. von Mühlendahl och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som fattades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 8 november 2001 (ärende R 652/2000-1), i dess rättade lydelse enligt beslut av den 19 november 2001, angående registrering av ordkännetecknet TDI som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångspråk: tyska.

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN
(andra avdelningen),

sammansatt av ordföranden N.J. Forwood, samt domarna J. Pirrung och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med hänsyn till den svarsinlaga som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärke, mönster och modeller) ingav till förstainstansrättens kansli den 21 maj 2002

efter förhandlingen den 13 maj 2003,

med hänsyn till ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 30 januari 2002,

följande

Dom

1 Den 7 mars 1996 ingav sökanden 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, en ansökan om registrering av ett gemenskapsordmärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

- 2 Det varumärke som avsågs i registreringsansökan var ordkännetecknet TDI.

- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 12 och 37 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om den internationella klassificeringen av varor och tjänster för registrering av varumärke, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:

— Klass 12: Fordon och deras beståndsdelar.

— Klass 37: Reparation och underhåll av fordon.

- 4 Genom ett meddelande av den 24 november 1997 uppgav granskaren till sökanden att det varumärke som ansökan avsåg inte kunde registreras enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 5 Genom skrivelse av den 12 december 1997 inkom sökanden med ett yttrande i frågan och gjorde i andra hand gällande att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning. Sökanden begärde dessutom att muntligt förfarande skulle äga rum.

- 6 Efter ett telefonsamtal den 16 december 1998 mellan granskaren och sökandens ombud, inkom den senare, genom skrivelse av den 22 januari 1999, bland annat med en opinionsundersökning som utfördes i Tyskland under augusti månad

1996 på ett representativt urval av personer, statistik över exporten åren 1994–1997 till olika länder, däribland andra medlemsstater än Tyskland, samt försäljningsbroschyrer och tidningsartiklar som rörde provkörningar av bilar.

- 7 Genom beslut av den 28 april 2000 avslag granskaren registreringsansökan enligt artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att ordkännetecknet TDI helt saknade särskiljningsförmåga i förhållande till berörda varor och tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Granskaren ansåg dessutom att de handlingar som hade ingivits av sökanden inte räckte för att visa att det märke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning.
- 8 Den 16 juni 2000 överklagade sökanden granskarens beslut vid harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94. I sin inlaga av den 13 juli 2000 vilken innehöll grunderna för överklagandet gjorde sökanden för det första gällande att granskaren hade fattat sitt beslut med åsidosättande av rätten att yttra sig. I det avseendet anförde sökanden bland annat att företaget inte fått möjlighet att yttra sig över granskarens bedömning att de handlingar som hade ingivits under förfarandet inte räckte för att visa att det varumärke som ansökan avsåg inte hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning. Sökanden har för det andra anført att granskaren gjorde sig skyldig till en felaktig bedömning, eftersom det varumärke som ansökan avsåg inte i sig saknade särskiljningsförmåga. För det tredje gjorde sökanden i andra hand gällande att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning. Sökanden anser i detta hänseende bland annat att granskaren har tolkat de handlingar som ingavs under förfarandet felaktigt och att granskaren inte har motiverat sitt beslut tillräckligt. Sökanden har också fört fram argument som syftar till att visa varför de uppgifter som finns i handlingarna gör det möjligt att dra slutsatsen att det begärda varumärket hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning.

- 9 Genom beslut av den 8 november 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som delgavs sökanden den 21 november 2001, avslogs överklagandet av den första överklagandenämnden med motiveringen att det varumärke som ansökan avser omfattas av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.
- 10 Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att även om granskarens beslut hade fattats med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, följer det klart av de skäl som granskaren har angivit att denne också avsåg att stödja sig på artikel 7.1 c i samma förordning (punkt 20 i det omtvistade beslutet). Överklagandenämnden anförde härvidlag att bokstäverna T, D och I betyder "turbo", "diesel" eller "direkt" respektive "insprutning". Överklagandenämnden ansåg följaktligen att trots att det finns två möjliga betydelser av märket TDI, uppfattar genomsnittskonsumenten direkt och utan närmare eftertanke betydelsen av detta som "turbo direkt insprutning" eller "turbo diesel insprutning", varför det varumärke som ansökan avsåg saknar särskiljningsförmåga. Enligt överklagandenämnden är det vanligt förekommande inom bilbranschen att använda sig av beskrivande förkortningar. Mot denna bakgrund ansåg överklagandenämnden att företagen inom branschen hade ett legitimt intresse att kunna använda sig av dem utan några begränsningar (punkterna 23–26 i det omtvistade beslutet).
- 11 När det gäller frågan huruvida det begärda varumärket hade uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning, anförde överklagandenämnden i huvudsak följande:

"De bevis som sökanden har lagt fram räckte inte för att visa att varumärket vid ansökningsdagen hade uppnått en särskiljningsförmåga inom hela Europeiska unionens territorium till följd av sin användning. Med hänsyn till gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär är det inte [heller] tillräckligt att det föreligger en särskiljningsförmåga i Tyskland, i synnerhet inte som den tyska allmänheten inte är ensam om att känna till bokstavskombinationen TDI. Det är inte heller möjligt att av den eventuella särskiljningsförmåga som varumärket kan ha till följd av sin användning i Tyskland, dra slutsatsen att det kännetecken som ansökan avser har

särskiljningsförmåga inom hela den europeiska marknaden. Vid bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga till följd av sin användning skall hänsyn tas till alla omständigheter som kan visa på att varumärket fungerar som en upplysning om [varornas eller tjänsternas] ursprung. Det är därför som man tar hänsyn till omständigheter såsom vilken marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att lansera det, den andel av omsättningskretsen som till följd av varumärket identifierar varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag samt yttranden från handelskammare eller andra branschorganisationer. Det är också möjligt att använda sig av opinionsundersökningar. När det gäller under vilka omständigheter som villkoren för inarbetning av varumärket i den berörda omsättningskretsen kan anses vara uppfyllda, kan dessa inte endast fastställas på grundval av generella och abstrakta uppgifter såsom en bestämd procentsats. Dessa omständigheter bör snarare fastställas utifrån en bedömning från fall till fall där hänsyn tas till alla bevis som har lagts fram. [...] Följaktligen har varken granskaren eller överklagandenämnden eller någon annan avdelning inom harmoniseringsbyrån möjlighet att i förväg låta en sökande få kännedom om vilka bevis som är tillräckliga för att i ett enskilt fall visa att varumärket har lyckats att bli inarbetat i de berörda handelskretsarna.” (Punkterna 31–33 i det omtvistade beslutet.)

Förfarandet och parternas yrkanden

12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

14 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat fem grunder. Den första, den andra och den tredje grunden avser åsidosättandet av artikel 7.1 c och b i förordning nr 40/94 och artikel 7.3 i samma förordning. Den fjärde grunden rör åsidosättandet av rätten att yttra sig som stadfäst i artikel 73 i förordning nr 40/94. Den femte grunden rör åsidosättande av motiveringsskyldigheten.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

15 Sökanden har bestridit att bokstäverna T, D och I har bestämda betydelser som initialer. Sökanden har dessutom erinrat om att det har erkänts i det omtvistade beslutet att dessa bokstäver, i sin egenskap av initialer, kan motsvara vitt skilda

ord och att även kännetecknet TDI som sådant kan ha två olika betydelser. Detta är enligt sökanden oförenligt med påståendet att kännetecknet direkt och utan närmare eftertanke förstås av den relevanta målgruppen.

16 Sökanden har även bestridit harmoniseringsbyråns påstående att den relevanta målgruppen, nämligen genomsnittskonsumenten, direkt och utan närmare eftertanke skulle uppfatta betydelsen av kännetecknet TDI som "turbo direkt insprutning" eller "turbo diesel insprutning". Sökanden har i detta hänseende gjort gällande att de begrepp som dessa uttryck omfattar tekniskt sett är mycket specifika. Sökanden har därutöver påstått att "turbo diesel insprutning" är tautologi, eftersom alla dieselmotorer är insprutningsmotorer. Kännetecknet TDI skulle på sin höjd kunna uppfattas som "turbo direkt insprutning". Sökanden har emellertid anfört att det inte är på detta sätt som kännetecknet används eller uppfattas, eftersom det gäller en dieselmotor som brukar kallas så och inte en insprutningsmotor.

17 Enligt sökanden är de eventuella associationer som den relevanta målgruppen kan få av de bokstäver som märket består av vaga i den mening som avses i förstainstansrättens dom av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrån (EASYBANK) (REG 2001, s. II-1259), punkt 31. Sökanden har i detta hänseende hävdad att det följer av punkterna 39 och 40 i domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251), att de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 endast kan tillämpas om kännetecknet TDI i sin helhet anses vara direkt beskrivande. Enligt sökanden är detta inte fallet. Sökanden har dessutom gjort gällande att förstainstansrätten i sin dom av den 31 januari 2001 i mål T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrån (DOUBLEMINT) (REG 2001, s. II-417), ansåg att det är tillräckligt att en av komponenterna i ett kännetecken som består av två ord har en dubbel betydelse för att det som huvudregel skall kunna utslutas att kännetecknet i sin helhet är av beskrivande karaktär. Det följer enligt sökanden även av denna dom att när ett kännetecken består av flera delar som var för sig dessutom har flera betydelser, medför de olika kombinationerna att kännetecknet i sin helhet anses ha flera betydelser, vilket utsluter att det kan uppfattas av allmänheten som en direkt beskrivande upplysning.

- 18 I detta sammanhang har sökanden understrukit att det, eftersom kännetecknet TDI inte beskriver de berörda varorna eller tjänsterna, saknas skäl att hålla detta kännetecknet tillgängligt för konkurrenter.
- 19 Sökanden har slutligen anfört att ordkännetecknet TDI har registrerats som nationellt varumärke i Tyskland, Beneluxländerna, Frankrike och Italien samt som ett internationellt varumärke. Enligt sökanden utgör dessa registreringar ett starkt indicium på att det varumärke som ansökan avser inte är av beskrivande karaktär, eftersom de nationella varumärkesmyndigheterna, var och en inom sitt område, har bättre kunskap än harmoniseringsbyrån om den terminologi som vanligtvis används inom de olika länderna och språkområdena inom gemenskapen. I detta sammanhang har sökanden hänvisat både till förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform) (REG 2001, s. II-433), och till punkt 8.1.4 i riktlinjerna för harmoniseringsbyråns granskning.
- 20 Harmoniseringsbyrån har hänvisat till punkt 28 i förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD) (REG 2002, s. II-1963), och härvid erinrat om att vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall, på grundval av en viss innebörd av ordkännetecknet i fråga, prövas huruvida det från målgruppens synpunkt föreligger ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser. Den har dessutom citerat punkt 30 i samma dom enligt vilken det, för att ett ordkännetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, är tillräckligt att åtminstone en av dess möjliga betydelser beskriver en egenskap hos berörda varor eller tjänster.
- 21 Harmoniseringsbyrån anser att kombinationer av bokstäver, såsom förkortningar, som i sig inte utgör begripliga ord, också kan vara beskrivande, under förutsättning att den relevanta målgruppen förknippar bokstavskombinationen med den innebörd den symboliserar. I detta avseende har den citerat exemplet med bokstavskombinationen AB som för allmänheten symboliserar begreppet aktiebolag.

- 22 Enligt harmoniseringsbyrån har överklagandenämnden med rätta ansett att majoriteten av den relevanta målgruppen uppfattar förkortningen TDI såsom ”turbo diesel insprutning” och att förkortningen följaktligen har en beskrivande karaktär. Den omständigheten att denna förkortning enligt sökanden saknar betydelse i tekniskt hänseende och att konsumenten följaktligen har en felaktig uppfattning om den ifrågasatt förkortningens innebörd, ändrar inte detta, eftersom kännetecknets beskrivande karaktär skall bedömas utifrån den relevanta målgruppen — i detta fall faktiska och potentiella bilköpare — och inte utifrån tillverkarna. Harmoniseringsbyrån har även hävdats att den omständigheten att kännetecknet TDI kännetecknar en motortyp och inte hela fordonet saknar betydelse för det omtvistade beslutets lagenlighet, eftersom ett varumärke också har en beskrivande karaktär när det beskriver en väsentlig beståndsdel av en produkt.
- 23 När det gäller de tidigare nationella registreringarna som sökanden har åberopat, har harmoniseringsbyrån, med hänvisning till punkt 41 i förstainstansrättens dom av den 7 februari 2002 i mål T-88/00, *Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån (Ficklampors form)* (REG 2002, s. 467), erinrat om att den inte är bunden av dessa och att de endast kan utgöra ett indicium. Den har dessutom påpekat att registreringen av varumärket TDI har föranlett kritik i Tyskland och ifrågasatts i doktrinen.

Förstainstansrättens bedömning

- 24 Det skall inledningsvis påpekas att överklagandenämnden med rätta har ansett att även om granskarens beslut uttryckligen endast grundades på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, följer det klart av skälen till beslutet att granskaren också stödde sig på artikel 7.1 c i samma förordning (punkt 20 i det omtvistade beslutet). Genom att grunda sitt eget beslut på den senare bestämmelsen har överklagandenämnden följaktligen inte på eget initiativ tagit upp ett nytt absolut registreringshinder, som den skulle ha varit skyldig att bereda sökanden möjlighet att yttra sig över i förväg.

- 25 Enligt ordalydelsen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får inte ”varumärken [registreras] som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”. Dessutom anges i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 att ”[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.
- 26 Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgör hinder för att kännetecken eller upplysningar som avses däri förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. Denna bestämmelse har således uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar skall kunna användas fritt av alla (se, analogt, domstolens domar av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 25, och av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 73, och av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 52).
- 27 Mot denna bakgrund är de kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 de som, vid från målgruppens synpunkt normal användning, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts (dom i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 39). Bedömningen av ett känneteckens beskrivande karaktär kan följaktligen endast göras med utgångspunkt dels i ifrågavarande varor eller tjänster, dels utifrån det sätt på vilket den relevanta målgruppen uppfattar den.
- 28 I förevarande fall har överklagandenämnden i punkt 26 i det omtvistade beslutet ansett att de berörda varorna och tjänsterna är avsedda för genomsnittskonsumenten, vilket sökanden inte har bestridit. Det skall härvid påpekas att genomsnittskonsumenterna förväntas vara normalt informerade samt skäligen

uppmärksamma och upplysta (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrå (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27).

- 29 När det gäller sökandens argument att tredje man, närmare bestämt dess konkurrenter, inte skulle ha något behov av att använda ordkännetecknet i fråga för att beskriva varorna och tjänsterna som avses i ansökan, skall det påpekas att tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte beror på om det föreligger ett konkret, aktuellt och tungt vägande frihållningsbehov (se, analogt, dom i det ovan nämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 35). Det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 innebär dessutom att alla varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar och som kan visa egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla och inte får registreras som varumärken (se, analogt, domen i det ovan nämnda målet Linde m.fl., punkt 74). Vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall det följaktligen endast undersökas om det, utifrån en viss betydelse hos det förevarande ordkännetecknets och från den relevanta målgruppens synpunkt, finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de egenskaper för de kategorier av varor och tjänster som ansökan om registrering avser.
- 30 Det skall inledningsvis påpekas att ordkännetecknet TDI består av tre bokstäver. Det följer av de handlingar som harmoniseringsbyrå har överlämnat till förstainstansrätten att denna kombination av bokstäver vanligtvis används inom bilbranschen för att ange fordonens egenskaper, eller närmare bestämt motorernas egenskaper. Följaktligen är kännetecknets sammansättning inte ovanlig.
- 31 När det gäller betydelsen av ordkännetecknet TDI, följer det av punkt 26 i det omtvistade beslutet och av de förklaringar som harmoniseringsbyrå har lämnat i sitt svaromål, att den anser att ordkännetecknet utgör en förkortning av "turbo

diesel insprutning” eller ”turbo direkt insprutning”. Sökanden har härvid felaktigt gjort gällande att ordkännetecknet i fråga inte har en klar och bestämd innebörd. Med beaktande av de varor och tjänster som registreringsansökan avser och den relevanta målgruppens uppfattning av kännetecknet är de betydelser av kännetecknet som överklagandenämnden kommit fram till riktiga.

- 32 Denna bedömning vederläggs inte av sökandens påstående att ingen av bokstäverna T, D och I har någon bestämd innebörd, eftersom var och en av dem, i sin egenskap av initial, kan avse helt skilda ord. Ordkännetecknets innebörd skall nämligen undersökas i sig, det vill säga genom att det görs en helhetsbedömning av det. Så är också fallet när ett ordkännetecken, såsom det varumärke som registreringsansökan avser, består av en kombination av flera separata bokstäver. Vid en bedömning av ett sådant ordkänneteckens innebörd är därför frågan huruvida de olika bokstäverna även betraktade var och en för sig har en klar och bestämd innebörd, utan relevans. Detsamma gäller frågan huruvida andra kombinationer av dessa bokstäver tillsammans med eller utan andra bokstäver kan ha en sådan innebörd eller ej.
- 33 Sökandens påstående att ”turbo diesel insprutning” är en tautologi är, även om detta vore korrekt ur teknisk synvinkel, också utan relevans. Vid en bedömning av huruvida ett ordkännetecken är av beskrivande karaktär skall endast den relevanta målgruppens uppfattning beaktas, vilken i förevarande fall inte kan antas ha de tekniska kunskaper som krävs för att upptäcka att begreppet är tautologiskt. Dessutom innebär omständigheten att ordkännetecknet är tautologiskt inte att det saknar en klar och bestämd innebörd. Sökanden har för övrigt själv medgett att tecknet TDI kan betyda ”turbo direkt insprutning”, samtidigt som den har gjort gällande att det inte är på detta sätt som tecknet används och förstås, eftersom det gäller en dieselmotor som brukar kallas så och inte en insprutningsmotor. Detta argument bekräftar likväl endast harmoniseringsbyråns påstående att kännetecknet TDI ur den relevanta målgruppens synvinkel kan betyda ”turbo diesel insprutning”.

- 34 Det omtvistade beslutet innehåller inga preciseringar avseende sambandet mellan ordkännetecknet TDI och de varor och tjänster som åsyftas i registreringsansökan. När det gäller den första produktkategorin som åsyftas i registreringsansökan, nämligen fordon, beskriver emellertid ordkännetecknet dess kvalitet. Att ett fordon är utrustat med en motor av typen ”turbo diesel insprutning” eller ”turbo direkt insprutning” är nämligen en väsentlig egenskap hos fordonet. När det gäller den andra produktkategorin (fordonets beståndsdelar) beskriver ordkännetecknet TDI-modellen.
- 35 När det gäller reparation och underhåll som åsyftas i registreringsansökan, beskriver ordkännetecknet TDI användningen. I det senare fallet kan det förvisso inte uteslutas att dessa tjänstekategorier också innefattar tjänster som helt saknar samband med fordon som är utrustade med en TDI-motor och att ordkännetecknet TDI följaktligen inte är beskrivande för alla de tjänster som omfattas av dessa kategorier. Det skall dock påpekas att sökanden har begärt registrering av det ifrågavarande ordkännetecknet för samtliga tjänster. Förstainstansrätten fastställer följaktligen överklagandenämndens bedömning såvitt avser samtliga dessa tjänstekategorier (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet EuroHealth, punkt 33).
- 36 I motsats till vad sökanden har hävdat är den omständigheten att ordkännetecknet TDI kan ha två olika betydelser utan relevans i detta sammanhang. Ordkännetecknet beskriver nämligen, med hänsyn till var och en av sina möjliga betydelser, en egenskap hos ifrågavarande varor och tjänster som kan vara av betydelse för de val som den relevanta målgruppen träffar. Denna slutsats är riktig även om delar av den relevanta målgruppen endast uppfattar en av de två möjliga betydelserna av ordkännetecknet TDI. I detta avseende skall det erinras om att det för att ett ordkännetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är tillräckligt att åtminstone en av kännetecknets möjliga betydelser beskriver en egenskap hos berörda varor eller tjänster ur den relevanta målgruppens synvinkel (se domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkt 30; se också förslag till avgörande av generaladvokaten Jacobs i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrå mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, I-12449, punkterna 42–47).

- 37 Det finns följaktligen ur den relevanta målgruppens synvinkel ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan ordkännetecknet TDI och egenskaperna hos de varor och tjänster som ansökan avser. Denna bedömning bekräftas av att sökanden i vissa reklambroschyrer själv använder detta ordkännetecken för att beskriva de olika fordonsmodeller som den tillhandahåller. I en broschyr, som återfinns i bilaga K 8 till ansökan och som hänvisar till modell A 2 anges således följande: "Un' auto interamente in alluminio, da oggi anche in versione TDI " (en bil helt i aluminium, numera även i TDI-version). I en annan reklamannons som återfinns i bilaga K 8 till ansökan presenteras modell A 6 som "den första V 6 TDi-motorn".
- 38 Överklagandenämnden har i punkt 31 i det omtvistade beslutet implicit angett att ordkännetecknet TDI är beskrivande för de berörda varorna och tjänsterna i hela gemenskapen. Denna bedömning är riktig. Eftersom fordon i princip saluförs under samma beteckning inom hela den inre marknaden, bör det inte finnas skillnader i den relevanta målgruppens uppfattning när det gäller innebörden av ett ordkännetecken av detta slag — och då närmare bestämt kännetecknet TDI — och det samband som finns mellan detta och de varor och tjänster som åsyftas i varumärkesansökan, inom olika delar av gemenskapen.
- 39 Härav följer att överklagandenämnden inte har gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning genom att göra bedömningen att ur den relevanta målgruppens synvinkel kan ordkännetecknet TDI användas för att beskriva väsentliga egenskaper hos varorna och tjänsterna som åsyftas i registreringsansökan, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 40 När det gäller det förhållandet att ordkännetecknet TDI har registrerats som ett nationellt varumärke i flera medlemsstater, vilket har åberopats av sökanden, skall det erinras om att gemenskapsordningen för varumärken är ett fristående system som består av en samling regler och har mål som är specifika för detta system och som skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe

München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47, och av den 5 december 2002 i mål T-91/01, BioID mot harmoniseringsbyrån (BioID), REG 2002, s. II-5159, punkt 45). Frågan huruvida ett varumärke kan registreras som gemenskapsvarumärke skall följaktligen endast bedömas på grundval av de relevanta gemenskapsbestämmelserna. Harmoniseringsbyrån och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolen, är inte bundna av ett beslut som har fattats i en medlemsstat eller i tredje land enligt vilket detta kännetecken kan registreras som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut har fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som harmoniserats i enlighet med rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Sökandens argument avseende de ovannämnda registreringarna är följaktligen verkningslösa. För övrigt har sökanden inte lagt fram något argument av betydelse som kan hämtas från dessa nationella beslut och åberopas som stöd för den anförda grunden.

- 41 Det följer av vad som har anförts ovan att talan skall ogillas i den del som avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 42 Sökanden har bestridit påståendet i granskarens beslut att det förhållandet att ett företag ensamt, eller oftare än andra, använder en viss beskrivande upplysning, som får till följd att en stor del av den relevanta målgruppen förknippar upplysningen med företaget, inte är tillräckligt för att detta företag skall få registrera upplysningen som varumärke.

- 43 När det gäller opinionsundersökningen som sökanden har inkommit med under förfarandet inför granskaren, har sökanden, i motsats till granskarens tolkning, hävdad att det därav framgår att när ansökan om varumärke ingavs, nämligen 1996, förknippade 30 procent av de tillfrågade kännetecknet TDI med sökandens företag och 65 procent av de tillfrågade kände till kännetecknet. Sökanden har tillagt att det är höga siffror, som endast uppnås av ett fåtal varumärken. Enligt sökanden var och är dessutom dess inarbetsgrad i andra medlemsstater, särskilt Frankrike och Italien, jämförbar med den i Tyskland, eftersom dess försäljning och marknadsföringskostnaderna i dessa stater är jämförbara med dem i Tyskland.
- 44 I detta sammanhang har sökanden gjort gällande att det varumärke som registreringsansökan avser har använts i en betydande omfattning sedan 1990. Sökanden har således anfört att företaget fram till utgången av år 1996 hade sålt 426 353 fordon under detta varumärke i hela gemenskapen, vilket motsvarar en försäljningsomsättning på ungefär 10,6 miljarder euro. Siffrorna för perioden fram till utgången av år 2001 uppgick enligt sökanden till 1 611 337 fordon, vilket motsvarar en försäljningsomsättning på ungefär 45 miljarder euro. Sökanden har dessutom hävdad att dess årliga reklamkostnader i Tyskland för marknadsföringen av fordon under det varumärke som ansökan avser uppgår till flera tiotals miljoner tyska mark (DEM) och i andra medlemsstater, såsom Frankrike, Förenade kungariket, Italien och Spanien till flera miljoner tyska mark. Slutligen har sökanden hävdad att företaget i hela gemenskapen har en marknadsandel på 5 procent för bilar utrustade med dieselmotorer, vilket enligt sökanden innebär att företaget har en ledande ställning inom detta marknadssegment.
- 45 Sökanden har dessutom gjort gällande att för att kunna uppskatta den andel av den relevanta målgruppen som är kapabel att uppfatta ett varumärke som en upplysning om de berörda varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung (nedan kallat varumärkets inarbetsgrad), skall hänsyn också tas till att andra företag har använt sig av det, antingen genom licens eller, när det gäller de företag som tillhör samma koncern som sökanden av varumärket, genom enbart tillstånd. I förevarande fall skall enligt sökanden hänsyn således tas till att det varumärke som ansökan avser används av företagen inom Volkswagenkoncernen, nämligen Volkswagen, Seat och Skoda. Sökanden har härvid hävdad att dessa företag har sålt 475 266 fordon fram till utgången av år 1996 och 2 185 174 fordon fram till

utgången av år 2000, under det begärda varumärket inom hela gemenskapen. Enligt sökanden har för övrigt företagen inom Volkswagenkoncernen haft reklamkostnader i Tyskland för marknadsföring av fordon under det varumärke som ansökan avser som har uppgått till cirka 4,4 miljoner DEM år 1995, 18,9 miljoner DEM år 1996, 2,9 miljoner DEM år 1997, 2,7 miljoner DEM år 1998, 29,2 miljoner DEM år 1999 och 28,4 miljoner DEM år 2000. Sökanden har dessutom anfört att dessa företag åtminstone sedan 1995 har spenderat flera miljoner tyska mark per år på reklamändamål i var och en av de stora medlemsstaterna.

46 Sökanden har i förebyggande syfte begärt att förstainstansrätten skall besluta att, såsom åtgärd för bevisupptagning, ett vittnesförhör skall hållas med Klaus le Vrang och att en opinionsundersökning skall utföras, vilket skall visa att varumärket TDI har uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning inom Europeiska gemenskapen.

47 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att ett varumärke endast behöver ha uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning inom områden där det föreligger ett registreringshinder. När det gäller varumärkets inarbetningsgrad anser harmoniseringsbyrån att man av hittillsvarande rättspraxis endast kan utläsa oprecisa kriterier. I detta hänseende har den erinrat om att domstolen i punkt 52 i domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, har ansett att villkoren för varumärkesregistrering såsom de anges i artikel 3.3 i första direktivet 89/104 är uppfyllda när den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, förknippar det berörda varumärket med ett visst företag, förutsatt att detta inte fastställs enbart på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser. I detta sammanhang anser harmoniseringsbyrån att även om det inte följer klart av domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, att i de fall ett varumärke består av en enda siffra eller en enda bokstav bör den inarbetningsgrad som krävs vara högre än i de fall då upplysningarna endast beskriver vissa speciella egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

- 48 I förevarande fall har harmoniseringsbyrån hävdad att sökanden, i den opinionsundersökning som den har lagt fram som bevis, endast har visat att högst 22 procent av de tillfrågade personerna förknippade kännetecknet TDI med ett visst företag eller med flera företag som tillhör samma koncern. Harmoniseringsbyrån delar granskarens och överklagandenämndens bedömning att denna siffra är för låg för att det skall vara möjligt att dra någon slutsats angående varumärkets inarbetningsgrad. Enligt harmoniseringsbyrån var det också riktigt av granskaren att göra en extrapolering av sökandens situation i de andra medlemsstaterna och därav komma fram till att procenttalet troligen skulle vara ännu lägre i dessa stater. Harmoniseringsbyrån har tillagt att denna bedömning inte vederläggs av någotdera av sökandens båda argument rörande dels reklamkostnaderna, dels försäljningsomsättningen.
- 49 Enligt harmoniseringsbyrån skall samma bedömning göras med avseende på de nya handlingar som har bifogats ansökan för att bevisa inarbetningsgraden hos det varumärke som ansökan avser, för det fall det skulle anses vara tillåtet att lägga fram dem inför förstainstansrätten. Harmoniseringsbyrån har härvid anfört att siffrorna i dessa handlingar klart visar att sökanden har varit mycket aktiv i sin marknadsföring och försäljning utan att för den skull visa att inarbetningsgraden av det varumärke som ansökan avser var högre då ansökan i fråga ingavs än då opinionsundersökningen utfördes.

Förstainstansrättens bedömning

- 50 Enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 utgör emellertid ett absolut registreringshinder i artikel 7.1 b–d i samma förordning inte hinder för en registrering av ett varumärke, om det till följd av sin användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering. I det fall som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 är det förhållandet att kännetecknet som utgör varumärket i fråga faktiskt uppfattas som en upplysning om kommersiellt ursprung för en vara eller en tjänst av den relevanta målgruppen resultatet av en ekonomisk ansträngning från registreringssökandens sida. Denna omständighet motiverar dock att det kan uteslutas att det föreligger ett sådant

hänsyn av allmänintresse som är det bakomliggande syftet till punkterna 1b–d i samma artikel enligt vilka det varumärke som åsyftas i dessa bestämmelser skall kunna användas fritt av alla, för att undvika att en enskild näringsidkare erhåller en orättmätig konkurrensfördel (dom av den 2 juli 2002 i mål T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrå (SAT.2), REG 2002, s. II-2839, punkt 36).

- 51 För det första följer det av rättspraxis angående tolkningen av artikel 3.3 i första direktivet 89/104, vars norminnehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, att det för att särskiljningsförmåga skall kunna uppnås genom användning krävs att åtminstone en betydande del av den relevanta målgruppen, tack vare varumärket, kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag. De omständigheter under vilka villkoret för att särskiljningsförmåga skall kunna anses ha uppnåtts genom användning skall anses vara uppfyllt kan dock inte enbart fastställas på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 52, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkterna 61 och 62).
- 52 För det andra krävs för att ett varumärke skall kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 att det visas att varumärket till följd av användning har uppnått särskiljningsförmåga i den väsentliga del av gemenskapen där sådan förmåga saknas enligt artikel 7.1 b, c och d i samma förordning (förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrå (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 27).
- 53 För det tredje skall, vid bedömningen om ett varumärke har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning i ett fall som det förevarande, hänsyn tas till sådana omständigheter som bland annat den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke

har använts och hur stora investeringar som har gjorts för att lansera det. Beviset för att en särskiljningsförmåga har uppnåtts kan vara bland annat yttranden från handelskammare eller andra yrkessammanslutningar samt opinionsundersökningar (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 53, och i det ovannämnda målet Philips, punkt 60).

- 54 För det fjärde skall särskiljningsförmåga till följd av användning ha uppnåtts före ansökningsdagen (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 36).
- 55 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som det skall undersökas om överklagandenämnden i förevarande fall har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fann att det varumärke som ansökan avsåg inte kunde registreras enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94.
- 56 Såsom har påpekats i punkt 38 ovan är det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 gällande i hela gemenskapen gentemot det varumärke som ansökan avser. Det är således inom hela gemenskapen som detta varumärke skall ha uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning, för att kunna registreras enligt artikel 7.3 i samma förordning.
- 57 Under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån har sökanden i sin skrivelse till granskaren av den 22 januari 1999 implicit anfört att det varumärke som ansökan avser hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning inom hela gemenskapen. Sökanden har upprepat detta i sin inlägga av den 13 juli 2000 med grunderna för överklagandet vid harmoniseringsbyrån.

- 58 När det för det första gäller marknaderna i andra medlemsstater än Tyskland har sökanden under förfarandet vid harmoniseringsbyrån endast inkommit med statistik för åren 1994–1997 över sin export till olika länder, däribland andra medlemsstater än Tyskland, samt försäljningsbroschyrer och tidningsartiklar som rörde provkörningar av bilar. Den opinionsundersökning som sökanden har lagt fram avser dessutom endast den tyska marknaden.
- 59 I punkt 31 i det omtvistade beslutet har överklagandenämnden implicit, och utan att närmare motivera denna bedömning, ansett att dessa uppgifter inte räckte som bevis för att det varumärke som ansökan avsåg vid ansökningsdagen hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning i andra medlemsstater än Tyskland.
- 60 Sökanden har emellertid inte lagt fram några bevis som gör det möjligt att konstatera att denna bedömning är oriktig. Enbart de försäljningssiffror som sökanden har lagt fram och som för övrigt inte alls anger vilken del av marknaden som är berörd av det begärda varumärket, gör det nämligen inte möjligt att dra slutsatsen att den relevanta målgruppen, eller åtminstone en betydande del av den, i andra medlemsstater än Tyskland, uppfattar det varumärke som ansökan avser som en upplysning om de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. Detta gäller också för försäljningsbroschyrerna och tidningsartiklarna.
- 61 Sökanden har emellertid i sin ansökan åberopat nya omständigheter till stöd för sitt påstående att det varumärke som ansökan avsåg visst har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning inom hela gemenskapen. Sökanden har närmare bestämt åberopat antalet sålda fordon under det begärda varumärket under åren 1990–2001, den motsvarande försäljningsomsättningen samt de årliga reklamkostnader som företaget har haft för att föra sina fordon under detta varumärke. Slutligen har sökanden hävdatt att företaget i hela gemenskapen har en marknadsandel på 5 procent för bilar utrustade med dieselmotor, vilket enligt sökandens mening innebär att företaget har en ledande ställning inom detta

marknadssegment. Sökanden har dessutom såsom en säkerhetsåtgärd begärt att förstainstansrätten skall besluta, såsom åtgärd för bevisupptagning, att ett vittnesförhör skall hållas med Klaus le Vrang som är en av dess anställda, och att en opinionsundersökning skall utföras.

- 62 Det kan konstateras att åberopandet av dessa omständigheter är verkningslöst.
- 63 Enligt fast rättspraxis måste nämligen gemenskapsrättsaktens lagenlighet bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs (förstainstansrättens dom av den 6 oktober 1999 i mål T-123/97, Salomon mot kommissionen, REG 1999, s. II-2925, punkt 48, och av den 14 maj 2002 i mål T-126/99, Graphischer Maschinenbau mot kommissionen, REG 2002, s. II-2427, punkt 33). Det är vidare enligt artikel 63.2 i förordning nr 40/94 endast möjligt att upphäva eller ändra ett beslut från överklagandenämnden om det är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende. Ett överklagande till förstainstansrätten syftar således endast till att en kontroll sker av lagenligheten av beslutet från överklagandenämnden och inte till att pröva ärendet på nytt. Lagenligheten av ett beslut från överklagandenämnden kan således i princip inte ifrågasättas genom att omständigheter åberopas inför förstainstansrätten som trots att de inträffade innan ett sådant beslut hade fattats, inte har åberopats under det administrativa förfarandet inför harmoniseringsbyrån. Det kan endast förhålla sig annorlunda om det visas att överklagandenämnden skulle ha beaktat dessa omständigheter på eget initiativ under det administrativa förfarandet innan den fattade beslut i ärendet.
- 64 I detta hänseende skall det erinras om att överklagandenämnden endast är skyldig att beakta en omständighet som kan vara av relevans för bedömningen av huruvida ett varumärke har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning om sökanden har åberopat den under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån (dom i det ovannämnda målet ECOPY, punkt 47).

- 65 I förevarande fall har de omständigheter som anges i punkt 61 ovan inte åberopats under det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Dessa omständigheter kan således, även om de skulle visa sig vara riktiga, inte åberopas för att ifrågasätta det omtvistade beslutets lagenlighet. Det kan därför konstateras, såsom har angetts i punkt 62 ovan, att det är verkningsslöst att åberopa dessa omständigheter.
- 66 Det följer för övrigt av de skäl som har redovisats i punkt 60 ovan, att dessa omständigheter inte heller visar att det varumärke som ansökan avser har uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning i andra medlemsstater än Tyskland. När det särskilt gäller sökandens påstående att företaget i hela gemenskapen har 5 procent av marknadsandelarna för bilar utrustade med dieselmotorer, kan man inte, även om detta skulle visa sig vara riktigt, dra slutsatsen att den relevanta målgruppen, eller åtminstone en betydande del av den, i andra medlemsstater än Tyskland uppfattar det varumärke som ansökan avser som en upplysning om de berörda varornas och tjänsternas kommersiella ursprung. När det gäller de omständigheter som har inträffat efter det att ansökan ingavs, nämligen den 7 mars 1996, saknar dessa relevans för bedömningen av huruvida det varumärke som ansökan avser har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning, på grund av den regel som har redovisats i punkt 54 ovan.
- 67 På grund av de skäl som har redogjorts för i punkterna 62–65 ovan skall inte heller de åtgärder för bevisupptagning vidtas som har begärts av sökanden. En förutsättning för att harmoniseringsbyrån skall vara skyldig att beakta bevisning som har åberopats till styrkande av att det varumärke för vilket det ansökts om registrering har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning är nämligen att sökanden har lagt fram bevisningen under förfarandet vid harmoniseringsbyrån (dom i det ovannämnda målet ECOPY, punkt 48).
- 68 Sökanden har således inte visat att det varumärke som ansökan avser har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning i andra medlemsstater än Tyskland. Detta konstaterande är tillräckligt för att talan inte kan bifallas på den grunden att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts, utan att det är nödvändigt att pröva huruvida sökanden har visat att det begärda varumärket har uppnått särskiljningsförmåga till följd av sin användning i Tyskland.

Den fjärde grunden: Åsidosättande av rätten att yttra sig

Parternas argument

- 69 Sökanden har gjort gällande att harmoniseringsbyrån har åsidosatt den rätt att yttra sig som sökanden har enligt artikel 73 i förordning nr 40/94. Enligt sökanden uppmanades han av granskaren under ett telefonsamtal att lämna in vissa handlingar under förespeglning att det varumärke som ansökan avsåg skulle bli registrerat enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94, när handlingarna väl hade kommit in. Enligt sökanden borde harmoniseringsbyrån emellertid ha uppgett att den ansåg att de handlingar som hade ingivits inte var tillräckliga som bevisning, för att sökanden skulle få möjlighet att lämna in ytterligare bevismaterial. Harmoniseringsbyrån borde dessutom ha uppgett att den krävde att det visades att det begärda varumärket hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning i hela gemenskapen, såsom framgår av punkt 31 i det omtvistade beslutet.
- 70 Harmoniseringsbyrån har som svar anfört att det av sökanden påstådda åsidosättandet av rätten att yttra sig rör förfarandet inför granskaren och inte förfarandet vid överklagandenämnden. Den har härvid hävdatt att överklagandenämnden i vilket fall som helst inte har åsidosatt rätten att yttra sig, eftersom den har gjort en fullständig bedömning av omständigheterna, grunderna och argumenten som framfördes av sökanden.

Förstainstansrättens bedömning

- 71 Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 får besluten från harmoniseringsbyrån endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. Denna bestämmelse rör både de faktiska och rättsliga grunderna samt bevisningen.

- 72 Det skall inledningsvis understrykas att harmoniseringsbyråns argument att det av sökanden påstådda åsidosättandet av rätten att yttra sig rör förfarandet inför granskaren och inte inför överklagandenämnden saknar relevans. I sin inlägga med grunderna för överklagandet har sökanden nämligen hävdad att den inte fick möjlighet att yttra sig över granskarens bedömning att de handlingar som hade ingivits under förfarandet inte räckte för att visa att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning. Genom denna grund har sökanden därför i själva verket klandrat överklagandenämnden för att inte ha ogiltigförklarat granskarens beslut, trots det förfarandefel som beslutet påstods vara behäftat med.
- 73 Granskaren har grundat sitt beslut på omständigheten att endast 22 procent av de tillfrågade förknippade det begärda varumärket med ett visst företag. Detta framgår emellertid av den opinionsundersökning som sökanden själv har lämnat in. Det var vid sin slutgiltiga bedömning av denna omständighet som granskaren ansåg att villkoret för att uppnå särskiljningsförmåga till följd av användning enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94 inte var uppfyllt i förevarande fall.
- 74 Under dessa omständigheter var inte granskaren skyldig att låta sökanden yttra sig över den bedömning av de faktiska omständigheter som låg till grund för beslutet.
- 75 I detta avseende skall bedömningen av de faktiska omständigheterna anses ingå i själva beslutsprocessen. Rätten att yttra sig omfattar alla faktiska och rättsliga grunder som ligger till grund för beslutet, men inte det slutgiltiga ställningstagandet som förvaltningen avser att göra (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 21 januari 1999 i de förenade målen T-129/95, T-2/96 och T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke och Lech-Stahlwerke mot kommissionen, REG 1999, s. II-17, punkt 231).

- 76 Eftersom granskaren således inte var skyldig att höra sökanden angående bedömningen av de faktiska omständigheter som låg till grund för dennes beslut, fattades inte detta i strid med sökandens rätt att yttra sig.
- 77 Sökanden har emellertid i sin ansökan gjort gällande att granskaren under ett telefonsamtal uppgav att det varumärke som ansökan avsåg skulle registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 om företaget kunde lämna in vissa handlingar avseende förvärv av särskiljningsförmåga till följd av användning. Enligt punkt 19 i det omtvistade beslutet informerade emellertid granskaren endast sökanden om vilka ”handlingar som i princip kunde användas som bevis [för att göra sannolikt att det begärda varumärket var inarbetat]” (”welche Unterlagen [zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung] grundsätzlich in Frage kommen können”). Sökanden har inte ifrågasatt dessa påståenden. Under den muntliga förhandlingen medgav sökanden som svar på en fråga från förstainstansrätten att granskaren inte hade förklarat att handlingarna i fråga a priori skulle vara tillräckliga för att registreringen av det varumärke som ansökan avsåg skulle kunna ske enligt artikel 7.3 i förordning nr 40/94.
- 78 Det skall härvid för det första påpekas att enheterna vid harmoniseringsbyrån, åtminstone vid ett förfarande som endast inbegriper en part, får använda sig av telefonsamtal för att underlätta förfarandets riktiga förlopp.
- 79 För det andra har granskaren, med hänsyn till innehållet i det muntliga meddelandet i förevarande fall, vilket parterna numera är eniga om, inte gett sökanden grundade förhoppningar, vilket innebär att granskaren på grund av principen om skydd för berättigade förväntningar inte var skyldig att underrätta sökanden om den rättsliga bedömning som den avsåg göra på grundval av de faktiska omständigheter som framgick av nämnda handlingar.

- 80 Även om granskarens beslut hade inneburit ett åsidosättande av sökandens rätt att yttra sig, skulle emellertid överklagandenämnden ändå inte ha varit skyldig att ogiltigförklara granskarens beslut enbart av detta skäl, eftersom beslutet inte var oriktigt i sak.
- 81 Enligt den funktionella kontinuitet som föreligger mellan granskaren och överklagandenämnderna (förstainstansrättens dom av den 8 juli 1999 i mål T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkterna 38–44, och av den 12 december 2002 i mål T-63/01, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (formen på en tvål), REG 2002, s. II-5255, punkt 21) är nämligen överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån behöriga att ompröva de beslut som fattats av de enheter vid byrån som avgör ärenden i första instans. Vid denna omprövning är överklagandeärendets utgång beroende av huruvida ett nytt beslut som har likadan beslutsdel som det överklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt då överklagandeärendet avgörs. Även om det överklagade beslutet inte är rättsstridigt kan överklagandenämnderna, om inte annat följer av artikel 74.2 i förordning nr 40/94, således bifalla överklagandet, antingen på grundval av nya omständigheter som åberopats av den part som överklagat eller på grundval av ny bevisning som denne har ingivit.
- 82 När ett nytt beslut med likadan beslutsdel som det som har överklagats kan fattas vid den tidpunkt då överklagandeärendet avgörs, skall överklagandet sålunda i princip ogillas, även om det överklagade beslutet är behäftat med ett förfarandefel. Detta gäller också när ett sådant fel innebär att det första beslutets rättsliga eller faktiska grund är bristfällig eller när den berörda parten under förfarandet har varit förhindrad att åberopa en rättsregel eller faktisk omständighet eller ett bevis under förfarandet. Ett sådant fel kan nämligen avhjälpas under överklagandeförfarandet, eftersom överklagandenämnden, om inte annat följer av nya faktiska omständigheter eller bevis som har lagts fram under överklagandeförfarandet, är skyldig att grunda sitt beslut på samma rättsliga och faktiska grund som den enhet som avgör ärenden i första instans borde ha gjort. Med förbehåll endast för artikel 74.2 i förordning nr 40/94 finns det således ingen avskärmning mellan förfarandet vid den senare enheten och det

vid överklagandenämnden. Harmoniseringsbyrån har i detta hänseende med rätta anfört att överklagandenämnden i förevarande fall har vidtagit en fullständig prövning av de faktiska omständigheter, grunder och argument som har framförts av sökanden.

- 83 I förevarande fall kan det mot bakgrund av vad som har anförts ovan under punkterna 24–68, konstateras att ett beslut med samma beslutsdel som det som granskaren fattade, nämligen att ansökan om gemenskapsvarumärke ogillades, kunde fattas vid den tidpunkt då överklagandeärendet avgjordes. Även om granskarens beslut hade inneburit ett åsidosättande av sökandens rätt att yttra sig, skulle således överklagandenämnden ändå inte ha varit skyldig att ogiltigförklara beslutet.
- 84 Det följer av det ovan anförda att talan skall ogillas i den del som avser åsidosättande av rätten att yttra sig.

Femte grunden: Åsidosättande av motiveringskyldigheten

Parternas argument

- 85 Sökanden har påpekat att det omtvistade beslutet inte är tillräckligt motiverat, trots de krav som uppställs i regel 50.2 h i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94. I detta hänseende har den för det första gjort gällande att överklagandenämnden i punkt 30 i det omtvistade beslutet, när det gäller tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, endast har konstaterat att de bevis som sökanden lade fram var otillräckliga, utan att förklara de bakomliggande skälen till denna slutsats. Sökanden har för det andra hävdade att det som anförs i punkterna 25 och 26 i det omtvistade beslutet, som avser

förhållandet att det varumärke som ansökan avser saknade en särskiljningsförmåga i sig, uttryckligen endast rör det tyskspråkiga området. Enligt sökanden innehåller det omtvistade beslutet inte någon tillräcklig motivering till att det skall krävas bevis för att särskiljningsförmågan skall ha uppnåtts till följd av användning inom hela den gemensamma marknaden.

- 86 Harmoniseringsbyrån har hävdats att överklagandenämnden har godtagit granskarens bedömning när det gäller tillämpningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Enligt harmoniseringsbyrån överensstämmer således överklagandenämndens motivering på denna punkt med den som anges i granskarens beslut. Harmoniseringsbyrån har emellertid understrukit att det följer av detta beslut att granskaren har ansett att den opinionsundersökning som sökanden har lagt fram visar att det varumärke som ansökan avser inte ens på den tyska marknaden var tillräckligt känt för att det skulle vara möjligt att dra slutsatsen att det hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning.

Förstainstansrättens bedömning

- 87 Enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyråns beslut innehålla beslutets grunder. Dessutom föreskrivs i regel 50.2 h i förordning nr 2868/95 att överklagandenämndens beslut skall innehålla beslutsskäl. Motiveringsskyldigheten skall därmed anses ha samma innebörd som den som följer av artikel 253 EG.
- 88 Enligt fast rättspraxis krävs det enligt artikel 253 EG att det klart och tydligt skall framgå av motiveringen hur den institution som har antagit rättsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för dem som berörs därav att få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels göra det möjligt för

gemenskapsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (se särskilt domstolens dom av den 14 februari 1990 i mål C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen, REG 1990, s. I-395, punkt 15, och förstainstansrättens dom av den 6 april 2000 i mål T-188/98, Kuijer mot rådet, REG 2000, s. II-1959, punkt 36).

- 89 Det följer dessutom av rättspraxis att det sammanhang i vilket beslutet fattades, vilket bland annat kan karaktäriseras av de kontakter som förekommit mellan den beslutande institutionen och den berörda parten, i vissa fall kan höja kraven på motivering (dom i det ovannämnda målet Kuijer mot rådet, punkterna 44 och 45).
- 90 I förevarande fall skulle det varumärke som ansökan avser endast kunna registreras med stöd av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 om det hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning inom hela gemenskapen (se ovan punkt 56). Överklagandenämnden var följaktligen skyldig att — åtminstone såvitt avsåg en väsentlig del av gemenskapen — framlägga skälen till att den bevisning som sökanden lade fram inte gjorde det möjligt att dra slutsatsen att det varumärke som ansökan avsåg där hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning.
- 91 Dessa krav har varken uppfyllts i skälen till det omtvistade beslutet där det rent allmänt anförs att den bevisning som sökanden har lagt fram inte gör det möjligt att dra slutsatsen att varumärket vid ansökningsdagen hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning inom hela Europeiska unionen (första meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet), eller i de skäl vari överklagandenämnden hävdar att det med hänsyn till gemenskapsvarumärkets enhetliga karaktär inte är tillräckligt att särskiljningsförmåga eventuellt har uppnåtts i Tyskland (andra meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet). Detta gäller också de skäl i det omtvistade beslutet i vilka de kriterier upprepas som tillämpas vid bedömningen av huruvida en särskiljningsförmåga har uppnåtts till följd av användning, såsom dessa kriterier har utvecklats i domstolens rättspraxis (punkt 32 i det omtvistade beslutet).

92 I motsats till motiveringen i granskarens beslut har överklagandenämnden i sin motivering — implicit — lämnat frågan öppen huruvida det varumärke som ansökan avser har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning i Tyskland (andra och tredje meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet). När det gäller frågan huruvida en särskiljningsförmåga har uppnåtts till följd av användning i andra medlemsstater, har granskaren endast anfört att det inte är möjligt att dra slutsatsen att det begärda varumärket också skulle ha uppnått en särskiljningsförmåga på hela den europeiska marknaden enbart av det skälet att en sådan särskiljningsförmåga eventuellt har uppnåtts i Tyskland (tredje meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet).

93 I sin inlaga med grunderna för överklagandet har emellertid sökanden inför harmoniseringsbyrån bland annat kritiserat det förhållandet att granskaren har tolkat den bevisning som lades fram under förfarandet på ett felaktigt sätt. Sökanden har dessutom hävdat att granskarens påstående att inarbetsgraden i andra medlemsstater än Tyskland av det varumärke som ansökan avser troligen var lägre än den inarbetsgrad som framkom av opinionsundersökningen som utfördes i Tyskland, inte var en tillräcklig motivering. Sökanden har slutligen lagt fram argument i syfte att visa att den bevisning som lämnades till granskaren under förfarandet gjorde det möjligt att dra slutsatsen att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning i andra medlemsstater än Tyskland.

94 Under dessa förutsättningar och mot bakgrund av den princip som det redogjordes för i punkt 89 ovan, borde överklagandenämnden, åtminstone kortfattat, ha avfärdat sökandens argument mot de skäl som angavs i granskarens beslut och då särskilt presenterat skälen till att den bevisning som lades fram under förfarandet inför granskaren inte gjorde det möjligt att dra slutsatsen att det varumärke som ansökan avsåg hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av sin användning i andra medlemsstater än Tyskland.

- 95 Genom att inte lämna sådana förklaringar har överklagandenämnden underlåtit att uppfylla den motiveringsskyldighet den har enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 och i regel 50.2 h i förordning nr 2868/95.
- 96 Detta konstaterande är dock inte tillräckligt för att föranleda ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.
- 97 En sökande har nämligen inget legitimt intresse av att beslutet ogiltigförklaras på grund av formfel då beslutets ogiltighet endast kan medföra att ett nytt beslut fattas som är identiskt i sak med det som har ogiltigförklarats (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 6 juli 1983 i mål 117/81, Geist mot kommissionen, REG 1983, s. 2191, punkt 7, förstainstansrättens dom av den 18 december 1992 i mål T-43/90, Díaz García mot parlamentet, REG 1992, s. II-2619, punkt 54, och av den 20 september 2000 i mål T-261/97, Orthmann mot kommissionen, REGP 2000, s. I-A-181 och s. II-829, punkterna 33 och 35). I förevarande fall följer det emellertid av punkt 68 ovan att det inte har visats att det varumärke som ansökan avser hade uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94.
- 98 Det kan således konstateras att sökanden inte har något legitimt intresse av att det omtvistade beslutet ogiltigförklaras, eftersom rättsstridigheten endast består i en bristfällig motivering och en ogiltigförklaring av beslutet följaktligen endast skulle medföra att ett nytt beslut fattas som i sak är identiskt med det tidigare.
- 99 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på denna grund.

100 Under dessa förutsättningar saknas anledning att pröva grunden att det föreligger ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Enligt fast rättspraxis är det nämligen tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras såsom gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (VITALITE), REG 2001, s. II-449, punkt 28, och domen i det ovannämnda målet BioID, punkt 50).

101 Talan skall följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

102 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.3 första stycket i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten emellertid besluta att kostnaderna skall delas om särskilda omständigheter motiverar det.

103 I förevarande fall kan det konstateras dels att den sökande har tappat målet, dels att det omtvistade beslutet var bristfälligt motiverat. Sökanden skall därför bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader samt tre fjärdedelar av harmoniseringsbyråns. Harmoniseringsbyrån skall bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader och en fjärdedel av sökandens.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande dom:

- 1) Talan ogillas.
- 2) Sökanden skall bära tre fjärdedelar av sina rättegångskostnader samt tre fjärdedelar av Byrån för harmonisering inom den inre marknadens (varumärken, mönster och modeller) rättegångskostnader.
- 3) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) skall bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader och en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader.

Forwood

Pirrung

Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 3 december 2003.

H. Jung

J. Pirrung

Justitiesekreterare

Ordförande