

Sag T-16/02

Audi AG

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — absolutte registreringshindringer — beskrivende varemærke — fornødent særpræg opnået ved brug — ordmærket TDI — retten til at blive hørt — rækkevidden af begrundelsespligten — konsekvenserne af en tilsidesættelse af begrundelsespligten«

Rettens dom (Anden Afdeling) af 3. december 2003 II - 5172

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne en vares egenskaber — ordmærket »TDI«
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra c)]*

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — manglende særpræg — undtagelse — særpræg opnået ved brug — betingelser*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 3)
3. *EF-varemærker — klagesag — søgsmål for Fællesskabets retsinstanser — lovligheden af et appelkammers afgørelse — anfægtet ved påberåbelse af nye faktiske omstændigheder — formalitetsbetingelser*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 63, stk. 2)
4. *EF-varemærker — Harmoniseringskontorets afgørelser — overholdelse af retten til kontradiktion — princippet udstrækning*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 73)
5. *EF-varemærker — klagesag — søgsmål anlagt til prøvelse af en afgørelse, der er truffet af en afdeling ved Harmoniseringskontoret som første instans og fremsendt til appelkammeret — kontinuitet mellem disse to instansers funktioner — appelkammerets forpligtelser — rækkevidde*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 74, stk. 2)
6. *EF-varemærker — klagesag — søgsmål for Fællesskabets retsinstanser — retlig interesse i søgsmålet — anbringende om tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter — Harmoniseringskontorets bundne kompetence — ingen retlig interesse*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 63)

1. Varemærket kan tjene til at betegne — i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker — de væsentlige egenskaber ved de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen vedrørende ordmærket TDI, som er søgt registreret som EF-varemærke for »køretøjer og konstruktionsdele heraf«, henhørende under klasse 12 i Nice-arrangementet, og for »reparation og vedligeholdelse af køretøjer, henhørende under Nice-

arrangementets klasse 37. Hvad angår køretøjer og konstruktionsdele heraf betegner tegnet TDI, der er en forkortelse for »turbodieselindsprøjtning« eller »direkte turboindsprøjtning«, deres beskaffenhed eller type, og hvad angår reparations- og vedligeholdelsestjenesteydelser betegner tegnet TDI deres anvendelsesformål, således at der set ud fra den relevante kundekreds' synsvinkel er en tilstrækkelig konkret og direkte forbindelse mellem ordmærket TDI og egenskaberne ved de varer

og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, til at ovennævnte bestemmelse finder anvendelse.

(jf. præmis 31, 34, 35, 37 og 39)

Der skal for det tredje i den konkrete sag tages hensyn til faktorer som bl.a.: varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket. Det fornødne særpræg kan bl.a. godtgøres ved at fremlægge erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger eller forbrugerundersøgelser.

2. For at et varemærke kan anses for at have fået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, kræves for det første, at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed. De omstændigheder, der skal være til stede, for at betingelsen om, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kan anses for opfyldt, kan dog ikke udelukkende godtgøres på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentsatser.

For det andet skal det særpræg, der er opnået som følge af brugen, kunne påvises i den væsentlige del af Fællesskabet, hvor mærket manglede særpræg efter samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d).

Varemærket skal for det fjerde have fået fornødent særpræg ved brug inden indgivelsen af ansøgningen.

(jf. præmis 51-54)

3. Lovligheden af en afgørelse truffet af et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) kan derfor i princippet ikke anfægtes ved, at der under sagen ved Retten påberåbes faktiske omstændigheder, som, selv om de allerede forelå på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet, dog ikke blev påberåbt i forbindelse med den administrative sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret. Dette gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at appelkam-

meret af egen drift skulle have inddraget disse faktiske omstændigheder under den administrative sagsbehandling, inden det traf afgørelse i sagen.

under selve beslutningsprocessen. Retten til at blive hørt omfatter nemlig alle forhold af faktisk eller retlig art, som danner grundlag for beslutningsprocessen, men ikke det endelige standpunkt, som administrationen agter at indtage.

For det første skal lovligheden af en fællesskabsretsakt nemlig vurderes på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, da retsakten blev udstedt. For det andet er det i artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker bestemt, at det kun er muligt at annullere eller omgøre en afgørelse fra appelkammeret, hvis afgørelsen er ulovlig med hensyn til realiteten eller formaliteten. Retssager ved Fællesskabets retsinstanser har således kun til formål at kontrollere lovligheden af appelkammerets afgørelse og ikke at genbehandle sagen.

(jf. præmis 71 og 75)

(jf. præmis 63)

4. Selv om afgørelser truffet af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) i henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om, og selv om nævnte bestemmelse omhandler såvel forhold af faktisk og retlig art som beviser, må vurderingen af de faktiske omstændigheder imidlertid anses for henhørende

5. I forbindelse med den genbehandling, der af appelkamrene ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) foretages af de afgørelser, der er truffet af de afdelinger ved Harmoniseringskontoret, som træffer afgørelse i første instans, og når henses til den kontinuitet, der er mellem disse afdelingers og appelkammerets funktioner, vil udfaldet af sagen afhænge af, om der, når der tages stilling til klagesagen, lovligt vil kunne træffes en ny afgørelse af samme indhold som den påklagede afgørelse. Selv om den påklagede afgørelse slet ikke er behæftet med mangler, kan appelkamrene således — alene med den i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker indeholdte begrænsning — behandle sagen på grundlag af de nye faktiske omstændigheder, som klageren har gjort gældende, eller på grundlag af nye beviser, som klageren har fremlagt.

Når der på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse i klagesagen, vil kunne træffes en ny afgørelse af samme indhold som den påklagede afgørelse, skal klagen i princippet afvises, også når den påklagede afgørelse er behæftet med formelle mangler. Det samme gælder i det tilfælde, hvor en sådan mangel har resulteret i, at den første afgørelse er truffet på et ufuldstændigt retligt eller faktisk grundlag, fordi den pågældende part har været forhindret i at gøre en retsregel gældende eller at inddrage en faktisk oplysning eller et bevis under sagsbehandlingen. En sådan mangel vil kunne afhjælpes i forbindelse med appelsagen, idet appelkammeret skal træffe afgørelse på det samme retlige og faktiske grundlag som den afdeling, der traf afgørelse i første instans, skulle have anvendt som grundlag for sin afgørelse, medmindre der under appelsagen fremlægges nye faktiske oplysninger eller nye beviser.

Bortset fra den i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 indeholdte begrænsning er der således ingen adskillelse mellem sagen ved nævnte afdeling og sagen ved appelkammeret.

(jf. præmis 81 og 82)

6. En sagsøger, der anfægter en afgørelse truffet af et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), har ingen berettiget interesse i, at en afgørelse annulleres på grund af formelle mangler i et tilfælde, hvor en annullation af afgørelsen kun kan medføre, at der træffes en ny afgørelse, som materielt set er identisk med den annullerede.

(jf. præmis 97)