

Mål T-16/02

Audi AG

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

”Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Absoluta registreringshinder — Beskrivande varumärke — Särskiljningsförmåga som har uppnåtts till följd av användning — Ordkännetecknet TDI — Rätten att yttra sig — Motiveringskyldighetens omfattning — Följderna av att motiveringskyldigheten har åsidosatts”

Förstainstansrätten dom (andra avdelningen) av den 3 december 2003 . . II - 5172

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som uteslutande består av tecken eller upplysningar som beskriver en varas egenskaper — Ordkännetecknet TDI (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Saknar särskiljningsförmåga — Undantag — Förvärv genom användning — Villkor*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.3)
3. *Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Talan vid gemenskapsdomstol — Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden — Ifrågasatt genom återopande av nya omständigheter — Villkor för tillåtlighet*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 63.2)
4. *Gemenskapsvarumärke — Beslut av Byrån — Iakttagande av rätten till försvar — Principens räckvidd*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 73)
5. *Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Överklagande av ett beslut av en enhet vid byrån som avgör ärenden i första instans överlämnat till överklagandenämnden — Funktionell kontinuitet mellan dessa två instanser — Överklagandenämndens skyldigheter — Omfattning*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 74.2)
6. *Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Talan vid gemenskapsdomstol — Berättigat intresse av att få saken prövad — Grund som avser åsidosättande av väsentliga formföreskrifter — Byråns behörighet — Berättigat intresse saknas*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 63)

1. Ordkännetecknet TDI, för vilket ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke har inlämnats avseende såväl "fordon och deras beståndsdelar" i klass 12 enligt Niceöverenskommelsen, som "reparation och underhåll av fordon" i klass 37 i densamma, kan användas för att, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, beskriva de väsentliga egenskaper hos varorna och tjänsterna som åsyftas i registreringsansökan. När det gäller

fordon och deras beståndsdelar beskriver nämligen detta kännetecken, som utgör en förkortning av "turbo diesel insprutning" eller "turbo direkt insprutning", kvaliteten på och modellen av detta eller dessa, och när det gäller reparation och underhåll av fordon beskriver det användningen, så att det ur den relevanta målgruppens synvinkel finns ett samband mellan ordkännetecknet TDI och egenskaperna hos de varor och tjänster som ansökan avser som är tillräckligt direkt

och konkret för att ovannämnda bestämmelse skall kunna tillämpas.

(se punkterna 31, 34, 35,
37 och 39)

2. För att ett varumärke skall kunna uppnå särskiljningsförmåga genom användning, i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, krävs, för det första, 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 procent-satser.

För det andra krävs 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 förordningen i fråga.

För det tredje skall, 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.

För det fjärde skall särskiljningsförmåga till följd av användning ha uppnåtts före ansökningsdagen.

(se punkterna 51–54)

3. Lagenligheten av ett beslut från en överklagandenämnd vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) kan 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.

beslutsprocessen. Rätten att yttra sig omfattar nämligen alla faktiska och rättsliga grunder som ligger till grund för beslutet, men inte det slutgiltiga ställningstagandet som förvaltningen avser att göra.

Gemenskapsrättsaktens lagenlighet måste nämligen bedömas i förhållande till de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs. Dessutom är det enligt artikel 63.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken 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.

(se punkterna 71 och 75)

(se punkt 63)

4. Även om besluten från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över, och denna bestämmelse både rör de faktiska och rättsliga grunderna samt bevisningen, är det dock så att bedömningen av de faktiska omständigheterna anses ingå i själva

5. Inom ramen för den omprövning som överklagandenämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) gör av beslut som fattats av de enheter vid byrån som avgör ärenden i första instans, och med hänsyn till den funktionella kontinuitet som finns mellan dessa enheter och överklagandenämnden, 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 om gemenskapsvarumärken, 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.

När ett nytt beslut med likadan beslutsdel som det som har överklagats kan fattas vid den tidpunkt då överklagandehandelen avgörs, skall överklagandet sålunda i princip ogillas, även om det överklagade beslutet är behäftat med ett förfarandefel. Detta gäller också när ett sådant fel inneburit att det första beslutets rättsliga eller faktiska grund har blivit bristfällig, genom att den berörda parten under förfarandet har förhindrats 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.

avskärmning mellan förfarandet vid den senare enheten och det vid överklagandenämnden.

(se punkterna 81 och 82)

6. En sökande som bestrider ett beslut från Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) har 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.

Med förbehåll endast för ovannämnda bestämmelse finns det således ingen

(se punkt 97)