FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM
(andra avdelningen i utökad sammansättning)
den 20 mars 2002 *

I mål T-356/00,

DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), företrätt av advokaten S. Völker,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl och D. Schennen, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som har fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 12 september 2000 (ärende R 477/1999-3), angående registreringen av uttrycket CARCARD som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen i utökad sammansättning)

sammansatt av ordföranden R.M. Moura Ramos samt domarna V. Tiili, J. Pirrung, P. Mengozzi och A.W.H. Meij,
justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 24 november 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 15 februari 2001,

efter förhandlingen den 21 november 2001,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 1 april 1996 ingav bolaget Mercedez-Benz AG, 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 registreringsansökan avsåg var uttrycket CARCARD.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 36, 37, 38, 39 och 42 i Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning av respektive klass:

— klass 9: "Maskinläsbara databärare, försedda med program eller data, nämligen fordonsdata, kunddata, reparationsdata, servicedata, underhållsdata, diagnosdata, kontraktsdata eller säkerhetskodning, i synnerhet magnetkort, smartkort eller kreditkort; stationär och flyttbar utrustning för databehandling; program lagrade på databärare för data-, text- eller bildbehandling."

— klass 36: "Leasing av bilar med eller utan släpvagnar och fakturering för dessa; leasing av bilar med eller utan påbyggnader och fakturering för dessa; leasing av ersättningsfordon och fakturering för dessa; försäkringsförmedling, även rättsskyddsförsäkringar; förmedling och fakturering av avgifter, nämligen vägavgifter, parkeringsavgifter, telefonavgifter; förmedling och fakturering av ersättning för kollektiv person- och varutransport; finansiering och avsättningsfinansiering samt förmedling därav; fakturering för bränsle- och

drivmedelsförsörjning; fakturering för service- och garantitjänster; fakturering för bilar med eller utan släpvagnar; fakturering för ersättningsfordon; utfärdande av kreditkort, magnetkort eller smartkort; utfärdande av ID-kort för tillgång till eller för betalning av varor och tjänster såsom service- eller garantitjänster eller bonus-, rabatt- eller återvinningssystem."

— klass 37: "Förmedling av bränsle- och drivmedelsförsörjning; förmedling av service- och garantitjänster; underhåll av fordon, i synnerhet rengöring, underhåll och reparation, inbegripet utbyte av nödvändiga reservdelar för att upprätthålla driftssäkerheten."

— klass 38: "Förmedling av telekommunikationstjänster, nämligen telefoni, telefonsvarartjänster, information samt navigation och positionsangivelse, särskilt bestämning av fordonsposition, fjärrdiagnoser, hjälp- och nödtjänster, reparationer, teknisk kundservice; telekommunikationstjänster, nämligen telefoni, telefonsvarartjänster, information samt navigation och positionsangivelse, särskilt bestämning av fordonsposition, fjärrdiagnoser, hjälp- och nödtjänster, reparationer, teknisk kundservice."

— klass 39: "Förmedling eller uthyrning av bilar med eller utan släpvagnar och fakturering för dessa tjänster; förmedling eller uthyrning av bilar med eller utan påbyggnader och fakturering för dessa tjänster; förmedling eller uthyrning av ersättningsfordon och fakturering för dessa tjänster; tillhandahållande och uthyrning av parkeringsplatser; tillhandahållande av person- och varutransport: förmedling av tjänster inom området trafik- och transportlogistik, nämligen planering av system för person- och varutransport; bogsering av fordon."

— klass 42: "Databastjänster, nämligen insamling, behandling, arkivering, sortering, registrering, hämtning, utlämnande, förmedling och uppdatering av information i datafiler, särskilt kunddata, reparationsdata, elektronisk servicebok, fordonsdata, diagnosdata, servicedata, underhållsdata, kontraktsdata och säkerhetskodning; förmedling av databastjänster, nämligen kunddata, reparationsdata, elektronisk servicebok, fordonsdata, inbegripet uppdatering av dessa data; uthyrning och leasing av utrustning för databehandling; utarbetande av bokförings- och faktureringsprogram; tillfällig inkvartering; förmedling eller bokning av hotell- eller pensionatlogi."

4 I januari 1999 registrerades överlåtelsen av ansökan till sökanden, med stöd av artiklarna 17 och 24 i förordning (EG) nr 40/94 samt regel 31.8 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).

5 Genom beslut av den 9 juni 1999 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94 med motiveringen att uttrycket CARCARD var beskrivande i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna och helt saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 c och b i förordning (EG) nr 40/94.

6 Den 6 augusti 1999 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning (EG) nr 40/94.

7 Genom beslut av den 12 september 2000 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) avslog tredje överklagandenämnden överklagandet, med motiveringen att uttrycket i fråga omfattades av artikel 7.1 b och c i förordning (EG) nr 40/94.

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

10 Sökanden har anfört två grunder som avser att artikel 7.1 c och artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 har åsidosatts.

Huruvida artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

11 Sökanden har påpekat att vid bedömningen av huruvida det föreligger absoluta registreringshinder skall ett varumärke bedömas som en helhet, i enlighet med vad som angetts i registreringsansökan. Även för det fall uttrycket CARCARD:s två delar skulle analyseras separat anser sökanden emellertid att det i detta fall ändå inte föreligger någon beskrivande beteckning av de aktuella varorna eller tjänsterna.

12 Sökanden har uppgett att delen car utgör ett vanligt ord i det engelska språket och att det ofta används, i de mest varierande sammansättningar, som en del av ett varumärke, vilket gör att allmänheten är van vid varumärken som innehåller denna del.

13 Sökanden har vidare hävdat att delen car inte direkt beskriver de aktuella varorna och tjänsterna, utan att den på sin höjd väcker associationer till att dessa har något slags samband med fordon.

14 Sökanden har dessutom hävdat att delen card utgör ett vanligt ord i det engelska språket och att det ofta används, i de mest varierande sammansättningar, som en del av ett varumärke, vilket gör att allmänheten är van vid varumärken som innehåller denna del.

15 Sökanden har även hävdat att delen card inte direkt beskriver de aktuella varorna och tjänsterna, utan att den på sin höjd väcker associationer till att det är fråga om ett platt och rektangulärt föremål i papper eller plast, som dock har en obestämd funktion.

16 Sökanden har i fråga om uttrycket CARCARD, sett som en helhet, hävdat att det utgör en nybildning som inte återfinns i allmänna ordböcker på gemenskapens språk, däribland engelska. Uttrycket förekommer inte heller som sådant vare sig i allmänt språkbruk eller i tekniskt språkbruk.

17 Sökanden anser dessutom att uttrycket i fråga inte har en klar och bestämd innebörd, utan att det enbart väcker vaga och abstrakta associationer till ett platt och rektangulärt föremål i papper, kartong eller plast som har något slags samband med fordon eller transportmedel. Sökanden har i det sammanhanget angett att om en genomsnittskonsument som är uppmärksam och normalt informerad skulle ge uttrycket en konkret innebörd skulle det vara samlarkort på vilka en bild av ett fordon tryckts.

18 När det gäller sambandet mellan uttrycket CARCARD, sett som en helhet, och de aktuella varorna och tjänsterna har sökanden hävdat att uttrycket inte utgör en tillräckligt konkret beskrivning av varornas och tjänsternas avsedda användning eller kvalitet, i motsats till vad som angavs i punkt 23 och följande punkter i det ifrågasatta beslutet.

19 Sökanden har gjort gällande att kravet på att ett kännetecken hålls tillgängligt utgör en inbyggd begränsning av de absoluta registreringshindren. Följaktligen anser sökanden att registrering av till och med beskrivande kännetecken endast är utesluten om ensamrätten till dessa står i strid med utomståendes — i synnerhet konkurrenters — berättigade behov av att fritt kunna använda desamma. I detta

fall föreligger det inte något krav på att uttrycket i fråga hålls tillgängligt, eftersom det inte används för att beskriva de aktuella varorna och tjänsterna och eftersom det inte heller är nödvändigt att använda uttrycket i det syftet. Enligt sökanden kan ett sådant krav på att ett kännetecken hålls tillgängligt inte grundas enbart på de vaga associationer som uttrycket väcker.

20 Sökanden har vidare hävdat att för det fall varumärket CARCARD skulle registreras kan sökanden inte motsätta sig att delarna car och card används separat eller i andra sammansättningar, eftersom ett varumärke endast åtnjuter skydd avseende den form som anges i ansökan.

21 Slutligen har sökanden gjort gällande att en registrering av det omtvistade varumärket skulle vara förenlig med överklagandenämndernas beslutspraxis. Sökanden har till stöd härför åberopat de beslut av överklagandenämnderna där man kom fram till att följande ordmärken kunde registreras: NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear och TELESCAN.

22 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat sökandens argument. Den anser att varorna i fråga, vilka omfattas av klass 9, "direkt beskriver syftet med ett CARCARD, vilket fungerar som databärare". I fråga om de tjänster som omfattas av klasserna 36—39 och 42 har harmoniseringsbyrån hävdat att de "beskriver användningsområdet för ett CARCARD, vilket används som databärare för uppgifter om fordonet eller dess ägare samt som icke-kontant betalningsmedel". I det avseendet har harmoniseringsbyrån hävdat att frågan huruvida uttrycket har en beskrivande karaktär skall bedömas med beaktande av det ökande antalet kreditkort, bankkort, telefonkort och ett flertal liknande magnetkort, som ger tillgång till tjänster och möjlighet att utföra transaktioner utan kontanter. Harmoniseringsbyrån anser följaktligen att uttrycket i fråga inte utgör en vag term eller enbart en hänsyftning, utan en omedelbar upplysning om kvalitet och avsedd användning som inte innehåller något utöver denna upplysning.

Förstainstansrättens bedömning

23 Enligt artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 får registrering inte ske av "[v]arumärken 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". I artikel 7.2 i förordning (EG) nr 40/94 anges dessutom att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

24 Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 utgör hinder för att kännetecken eller upplysningar som avses i denna bestämmelse förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke. Bestämmelsen har således en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar kan användas fritt av alla (se analogt domstolens 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 25).

25 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 är i detta hänseende de som, vid ett normalt användande, från målgruppens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst som ansökan om registrering avser (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (BABY-DRY), REG 2001, s. I-6251, punkt 39). Frågan huruvida ett kännetecken har en beskrivande karaktär skall följaktligen bedömas enbart i förhållande till de aktuella varorna eller tjänsterna och i förhållande till hur en viss målgrupp uppfattar kännetecknet.

26 I detta fall konstaterade överklagandenämnden i punkt 26 i det ifrågasatta beslutet att de aktuella varorna och tjänsterna riktar sig till en genomsnittskonsument i allmänhet, vilket sökanden inte har bestritt. En genomsnittskon-

sument skall anses vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst (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 harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27). Den relevanta målgruppen är för övrigt en engelskspråkig allmänhet, eftersom uttrycket i fråga är sammansatt av ord hämtade från det engelska språket.

27 Sökanden har hävdat att utomstående, och i synnerhet sökandens konkurrenter, inte har något behov av att använda det aktuella uttrycket för att beskriva de varor och tjänster som registreringsansökan avser. I det avseendet vill förstainstansrätten påpeka att domstolen, i punkt 35 i domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, ansåg att tillämpningen av artikel 3.1 c i rådets 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), vars lydelse i huvudsak är identisk med lydelsen i artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94, inte beror på om det föreligger ett konkret, aktuellt och tungt vägande krav på tillgänglighet.

28 Som harmoniseringsbyrån korrekt har påpekat skall det således vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94, på grundval av en viss innebörd av ordkännetecknet i fråga, enbart prövas huruvida det från målgruppens synpunkt föreligger ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan kännetecknet och de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser.

29 Det skall inledningsvis påpekas att uttrycket CARCARD är sammansatt av ett huvudsakligt substantiv (card) och ett bestämmande substantiv (car). Uttryckets struktur är dock inte ovanlig. Uttrycket avviker nämligen inte från lexikaliska regler för det engelska språket, utan har bildats i överensstämmelse med dessa.

30 När det gäller innebörden av uttrycket CARCARD framgår det av punkterna 19 och 22 i det ifrågasatta beslutet samt av harmoniseringsbyråns förtydliganden i svarsskrivelsen att harmoniseringsbyrån anser att uttrycket betyder "bilkort" eller "kort till bilar". Sökandens påstående att uttrycket i fråga inte har en klar och bestämd innebörd saknar i det avseendet relevans. Med beaktande av de varor och tjänster som registreringsansökan avser är den innebörd som överklagandenämnden har fastställt korrekt. Det skall dock erinras om att det är tillräckligt, för att ett ordkännetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94, att åtminstone en av kännetecknets möjliga betydelser beskriver en egenskap hos berörda varor eller tjänster.

31 När det gäller arten av det samband som föreligger mellan uttrycket CARCARD och de aktuella varorna och tjänsterna ansåg överklagandenämnden, i punkterna 23 och 24 i det ifrågasatta beslutet, att uttrycket beskriver varornas och tjänsternas kvalitet och avsedda användning.

32 När det gäller de kategorier av varor som benämns "maskinläsbara databärare, försedda med program eller data, nämligen fordonsdata, kunddata, reparationsdata, servicedata, underhållsdata, diagnosdata, kontraktsdata eller säkerhetskodning, i synnerhet magnetkort, smartkort eller kreditkort", vilka omfattas av klass 9, anser förstainstansrätten att uttrycket CARCARD, sett som en helhet, kan användas för att beskriva både varornas art och kvalitet. Dessa varor utgör nämligen särskilda former av kort. Det faktum att det finns ett samband med en bil skall vidare anses utgöra en kvalitet hos dessa varor som kan ha betydelse för målgruppens val och som följaktligen utgör en väsentlig egenskap hos dessa varor. Från målgruppens synpunkt föreligger det följaktligen ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan uttrycket CARCARD och dessa varor.

33 För de kategorier av tjänster som benämns "utfärdande av kreditkort, magnetkort eller smartkort; utfärdande av ID-kort för tillgång till eller för betalning av varor och tjänster såsom service- eller garantitjänster eller bonus-, rabatt- eller

återvinningssystem", vilka omfattas av klass 36, kan uttrycket CARCARD på samma sätt användas för att beskriva tjänsternas kvalitet. Dessa tjänster avser nämligen marknadsföringen av kort. Dessa tjänster kan visserligen även avse kort som saknar samband med en bil, och uttrycket CARCARD beskriver således inte samtliga tjänster som omfattas av dessa kategorier. Det skall dock påpekas att sökanden har ansökt om registrering av uttrycket i fråga för samtliga tjänster i dessa kategorier utan att göra någon åtskillnad mellan dessa. Följaktligen fastställer förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning såvitt den avser samtliga tjänster i dessa kategorier (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet EuroHealth, punkt 33).

34 Därefter skall förstainstansrätten undersöka huruvida uttrycket CARCARD har en beskrivande karaktär i förhållande till följande kategorier av tjänster:

— "[l]easing av bilar med eller utan släpvagnar och fakturering för dessa; leasing av bilar med eller utan påbyggnader och fakturering för dessa; leasing av ersättningsfordon och fakturering för dessa; försäkringsförmedling, även rättsskyddsförsäkringar; förmedling och fakturering av avgifter, nämligen vägavgifter, parkeringsavgifter; förmedling och fakturering av ersättning för kollektiv person- och varutransport; fakturering för bränsle- och drivmedelsförsörjning; fakturering för bilar med eller utan släpvagnar; fakturering för ersättningsfordon", vilka omfattas av klass 36,

— "förmedling av bränsle- och drivmedelsförsörjning; underhåll av fordon, i synnerhet rengöring, underhåll och reparation, inbegripet utbyte av nödvändiga reservdelar för att upprätthålla driftssäkerheten", vilka omfattas av klass 37,

— "förmedling av telekommunikationstjänster, nämligen navigation och positionsangivelse, särskilt bestämning av fordonsposition, fjärrdiagnoser, hjälp-

och nödtjänster, reparationer, teknisk kundservice; telekommunikationstjänster, nämligen navigation och positionsangivelse, särskilt bestämning av fordonsposition, fjärrdiagnoser, hjälp- och nödtjänster, reparationer, teknisk kundservice", vilka omfattas av klass 38,

— "förmedling eller uthyrning av bilar med eller utan släpvagnar och fakturering för dessa tjänster; förmedling eller uthyrning av bilar med eller utan påbyggnader och fakturering för dessa tjänster; förmedling eller uthyrning av ersättningsfordon och fakturering för dessa tjänster; tillhandahållande och uthyrning av parkeringsplatser; tillhandahållande av person- och varutransport: förmedling av tjänster inom området trafik- och transportlogistik, nämligen planering av system för person- och varutransport; bogsering av fordon", vilka omfattas av klass 39,

— "databastjänster, nämligen insamling, behandling, arkivering, sortering, registrering, hämtning, utlämnande, förmedling och uppdatering av information i datafiler, särskilt kunddata, reparationsdata, elektronisk servicebok, fordonsdata, diagnosdata, servicedata, underhållsdata, kontraktsdata och säkerhetskodning; förmedling av databastjänster, nämligen kunddata, reparationsdata, elektronisk servicebok, fordonsdata, inbegripet uppdatering av dessa data", vilka omfattas av klass 42.

35 De tjänster som omfattas av de kategorier som nämns i föregående punkt skall anses ha ett direkt samband med en bils funktion och användning. Den omständigheten att dessa tjänster finns tillgängliga och kan betalas med hjälp av ett kort som har samband med en bil utgör en kvalitet hos dessa tjänster som kan ha betydelse för målgruppens val.

36 Det är visserligen inte uteslutet att de kategorier av tjänster som nämns i punkt 34 ovan även omfattar tjänster som inte har något samband med en bils funktion och användning eller som tillhandahålls utan att något kort används, och att uttrycket CARCARD följaktligen inte har en beskrivande karaktär i förhållande till samtliga tjänster som hör till dessa kategorier. I det avseendet vill förstainstansrätten påpeka att sökanden har ansökt om registrering av uttrycket i fråga för samtliga tjänster i dessa kategorier utan att göra någon åtskillnad dem emellan. Följaktligen fastställer förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning såvitt den avser samtliga tjänster i dessa kategorier (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet EuroHealth, punkt 33).

37 Följaktligen föreligger det från målgruppens synpunkt ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan uttrycket CARCARD och de tjänster som hör till de kategorier som nämns i punkt 34 ovan.

38 När det gäller sökandens argument avseende de beslut av överklagandenämnderna där man kom fram till att andra varumärken kunde registreras, vill förstainstansrätten påpeka att faktiska eller rättsliga grunder som framgår av ett tidigare beslut kan åberopas till stöd för en grund som avser att en bestämmelse i förordning (EG) nr 40/94 har åsidosatts. I detta fall skall det dock fastslås att sökanden inte har gjort gällande att det i de ovannämnda besluten avseende andra varumärken förekom grunder som skulle kunna kullkasta den bedömning som gjorts ovan. Harmoniseringsbyrån har dessutom med rätta påpekat att inget av varumärkena i de beslut som sökanden har åberopat har något gemensamt med uttrycket CARCARD.

39 Av detta följer att uttrycket CARCARD från målgruppens synpunkt kan användas, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94, för att beskriva väsentliga egenskaper hos de varor och tjänster som hör till de kategorier som avses i punkterna 32—34 ovan.

40 Vad beträffar de varor som hör till de kategorier som benämns "stationär och flyttbar utrustning för databehandling; program lagrade på databärare för data-, text- eller bildbehandling", vilka omfattas av klass 9, framgår det inte att uttrycket CARCARD kan användas för att beskriva en kvalitet hos dessa varor. Även för det fall dessa varor skulle kunna användas i ett funktionellt sammanhang som även förutsätter ett kort som har samband med en bil, är denna omständighet inte tillräcklig för att uttrycket CARCARD skall anses kunna användas för att beskriva de ovannämnda varornas avsedda användning. En sådan användning skulle på sin höjd utgöra ett av flera användningsområden, men inte en teknisk funktion. Slutligen kan det inte göras gällande att uttrycket i fråga kan användas för att beskriva någon annan väsentlig egenskap hos dessa varor.

41 Vidare skall förstainstansrätten undersöka huruvida uttrycket CARCARD har en beskrivande karaktär i förhållande till följande kategorier av tjänster:

— "förmedling och fakturering av avgifter, nämligen telefonavgifter; finansiering och avsättningsfinansiering samt förmedling därav; fakturering för service- och garantitjänster", vilka omfattas av klass 36,

— "förmedling av service- och garantitjänster", vilka omfattas av klass 37,

— "förmedling av telekommunikationstjänster, nämligen telefoni, telefonsvarartjänster, information; telekommunikationstjänster, nämligen telefoni, telefonsvarartjänster, information", vilka omfattas av klass 38,

— "uthyrning och leasing av utrustning för databehandling; utarbetande av bokförings- och faktureringsprogram; tillfällig inkvartering; förmedling eller bokning av hotell- eller pensionatlogi", vilka omfattas av klass 42.

42 Det framgår inte att dessa tjänster har ett direkt samband med en bils funktion och användning. Även för det fall den omständigheten att dessa tjänster finns tillgängliga och kan betalas med hjälp av ett kort utgör en kvalitet hos dessa tjänster som kan ha betydelse för målgruppens val, utgör det faktum att kortet har samband med en bil inte en ytterligare omständighet som påverkar detta val. Frågan huruvida ett kännetecken som består av flera delar har en beskrivande karaktär skall bedömas med beaktande av samtliga delar, och inte med beaktande av enbart en del. Med beaktande av samtliga delar och sett som en helhet kan följaktligen inte uttrycket CARCARD användas för att beskriva en kvalitet hos dessa tjänster.

43 Vad särskilt beträffar de kategorier av tjänster som benämns "fakturering för service- och garantitjänster" och "förmedling av service- och garantitjänster" är det visserligen inte uteslutet att dessa kategorier även omfattar tjänster som har samband med en bils funktion och användning och som tillhandahålls genom att ett kort används. Även för det fall uttrycket CARCARD i ett sådant fall beskriver en del av de tjänster som hör till dessa kategorier, skall det emellertid påpekas att det under alla omständigheter endast rör sig om en obetydlig andel, med hänsyn till omfattningen av dessa kategorier av tjänster. Följaktligen är den rättspraxis som omnämns i punkt 36 ovan inte tillämplig i ett sådant fall.

44 Det framgår inte heller att uttrycket CARCARD kan användas för att beskriva den avsedda användningen eller någon annan väsentlig egenskap hos de tjänster som hör till de kategorier som nämns i punkt 41 ovan.

45 I punkt 24 i det ifrågasatta beslutet ansåg överklagandenämnden i detta avseende att det är uppenbart att de tjänster som omfattas av klasserna 38 och 42, såsom telekommunikation eller tillfällig inkvartering, utgör underordnade tjänster, i förhållande till de tjänster som har ett direkt samband med en bils funktion och användning. På samma sätt utvecklade harmoniseringsbyrån i sin svarsskrivelse och under förhandlingen ett resonemang om att det framgår av sökandens uttalanden att den marknadsför, eller har för avsikt att marknadsföra, de tjänster som nämns i punkt 41 ovan genom ett komplicerat system. Inom systemet, vilket omfattar användning av de varor som hör till de kategorier som avses i punkt 40 ovan, skulle det kort som erbjuds köparna av de fordon som sökanden tillverkar ge tillgång till en rad tjänster som, förutom de tjänster som nämns i punkt 41 ovan, omfattar de tjänster som nämns i punkt 34 ovan. Harmoniseringsbyrån har därav dragit slutsatsen att frågan huruvida uttrycket CARCARD har en beskrivande karaktär, i förhållande till samtliga kategorier av varor och tjänster som avses i registreringsansökan, skall bedömas mot bakgrund av det marknadsföringskoncept som sökanden planerar att införa eller rent av redan har infört.

46 Förstainstansrätten vill emellertid påpeka att frågan huruvida ett kännetecken har en beskrivande karaktär skall, i motsats till vad harmoniseringsbyrån har gjort gällande, bedömas individuellt i förhållande till var och en av de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser. Vid bedömningen av huruvida ett kännetecken har en beskrivande karaktär i förhållande till en viss kategori av varor eller tjänster, saknar det relevans huruvida den som ansöker om registrering av varumärket planerar att införa eller har infört ett visst marknadsföringskoncept som, förutom de varor eller tjänster som hör till denna kategori, omfattar varor eller tjänster som hör till andra kategorier. Förekomsten av ett marknadsföringskoncept är en yttre faktor som inte påverkar de rättigheter som är knutna till gemenskapsvarumärket. Det ankommer dessutom enbart på det berörda företaget att besluta om ett marknadsföringskoncept, och konceptet kan komma att ändras efter det att kännetecknet registrerats som gemenskapsvarumärke, varför det inte kan ha någon som helst inverkan på bedömningen av huruvida kännetecknet kan registreras eller ej.

47 Av detta följer att uttrycket CARCARD från målgruppens synpunkt inte kan användas, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94, för att beskriva en väsentlig egenskap hos de varor och tjänster som hör till de kategorier som avses i punkterna 40 och 41 ovan.

48 Av det ovan anförda följer att talan skall bifallas på den grund som avser att artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 har åsidosatts i fråga om de kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 40 och 41 ovan. Talan skall dock ogillas till den del grunden avser de andra kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 32—34 ovan.

Huruvida artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

49 Sökanden har hävdat att det framgår av formuleringen "saknar särskiljningsförmåga" i artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 att varje inslag av särskiljningsförmåga — oavsett hur obetydligt — är tillräckligt för att motivera registreringen av ett kännetecken som varumärke. Följaktligen är ett alltför restriktivt synsätt inte tillåtet vid bedömningen av huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga.

50 Sökanden har gjort gällande att uttrycket i fråga, i egenskap av en nybildning utan en klar innebörd, är kreativt och har ett minsta inslag av fantasi, vilket gör att det har det minimum av särskiljningsförmåga som krävs. Sökanden har påpekat att uttryckets originalitet och inslag av fantasi även framgår av assonansen mellan orden car och card vilken vid uttalet leder till en fonetisk upprepning av stavelsen car som är ovanlig och lätt att lägga på minnet.

51 Sökanden har dessutom angett att ordet carcard hittills på sin höjd har använts för att beskriva samlarkort på vilka en bild av ett fordon tryckts. Om ordet används i ett annat sammanhang kommer berörda kretsar att uppfatta det som ovanligt och anse att ordet har inslag av fantasi.

52 Sökanden har även åberopat beslut av överklagandenämnderna där man kom fram till att andra varumärken kunde registreras (se punkt 21 ovan).

53 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att uttrycket CARCARD saknar särskiljningsförmåga, eftersom det enbart består av upplysningar som beskriver de aktuella varorna och tjänsterna och det inte har någon annan egenskap som kan medföra att uttrycket som helhet anses ägnat att särskilja sökandens varor från andra företags varor. Harmoniseringsbyrån har hävdat att målgruppen inte uppfattar uttrycket i fråga som en hänvisning till ett visst företag, utan enbart som en generell hänvisning till ett bilkort (eller ett kort till bilar) försett med vissa funktioner som ger tillgång till tjänster.

Förstainstansrättens bedömning

54 Enligt artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 får "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga" inte registreras. I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges dessutom att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".

55 Frågan huruvida ett kännetecken har särskiljningsförmåga skall dessutom bedömas enbart i förhållande till de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och i förhållande till hur den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet.

56 Till den del det ifrågasatta beslutet avser de varor och tjänster avseende vilka det i punkt 39 ovan har fastslagits att uttrycket CARCARD har en beskrivande karaktär, erinrar förstainstansrätten om att enligt fast rättspraxis är det tillräckligt att ett av de absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (förstainstansrättens dom av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyrån (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 31, av den 26 oktober 2000 i mål T-360/99, Community Concepts mot harmoniseringsbyrån (Investorworld), REG 2000, s. II-3545, punkt 26, och av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (VITALITE), REG 2001, s. II-449, punkt 28). Denna grund skall således lämnas utan avseende såvitt avser dessa varor eller tjänster.

57 Talan skall däremot prövas på denna grund till den del det ifrågasatta beslutet rör de kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 40 och 41 ovan.

58 Som framgår av punkt 28 i det ifrågasatta beslutet ansåg överklagandenämnden att ordmärket i fråga "saknar det minimum av särskiljningsförmåga som krävs, eftersom målgruppen endast kommer att uppfatta märket som en upplysning om tjänsternas syfte eller varornas avsedda användning". Överklagandenämnden kom således fram till slutsatsen att uttrycket CARCARD saknade särskiljningsförmåga på grund av dess beskrivande karaktär. I punkt 47 ovan har det emellertid fastslagits att i fråga om de kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 40 och 41 ovan kunde registreringen av uttrycket CARCARD inte vägras med stöd av artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94. Följaktligen kan det huvudsakliga resonemang som överklagandenämnden fört angående artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 inte godtas, eftersom det är grundat på den felaktiga tillämpning som har konstaterats ovan.

59 Vidare konstaterar förstainstansrätten att varken det ifrågasatta beslutet, harmoniseringsbyråns svarsskrivelse eller de förtydliganden som harmoniseringsbyrån gjorde under förhandlingen innehåller några uppgifter som styrker att uttrycket CARCARD saknar särskiljningsförmåga i fråga om de varor och tjänster som hör till de kategorier som avses i punkterna 40 och 41 ovan.

60 Av detta följer att talan skall bifallas på den grund som avser att artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 har åsidosatts i fråga om de kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 40 och 41 ovan. Talan skall dock ogillas till den del grunden avser de andra kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 32—34 ovan.

61 Av det ovan anförda följer att talan skall bifallas i fråga om de kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 40 och 41 ovan, och att talan skall ogillas i övrigt.

Rättegångskostnader

62 Enligt artikel 87.3 i rättegångsreglerna kan förstainstansrätten besluta att kostnaderna skall delas om parterna ömsom tappar målet på en eller flera punkter. Eftersom sökandens talan enbart har bifallits avseende ett begränsat antal kategorier av varor och tjänster, skall sökanden bära sina kostnader och ersätta hälften av harmoniseringsbyråns kostnader.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen i utökad sammansättning)

följande dom:

1) **Det beslut som har fattats av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 12 september 2000 (ärende R 477/1999-3) ogiltigförklaras i fråga om följande kategorier av varor och tjänster:**

— **"stationär och flyttbar utrustning för databehandling; program lagrade på databärare för data-, text- eller bildbehandling", vilka omfattas av klass 9,**

— **"förmedling och fakturering av avgifter, nämligen telefonavgifter; finansiering och avsättningsfinansiering samt förmedling därav; fakturering för service- och garantitjänster", vilka omfattas av klass 36,**

— "förmedling av service- och garantitjänster", vilka omfattas av klass 37,

— "förmedling av telekommunikationstjänster, nämligen telefoni, telefonsvarartjänster, information; telekommunikationstjänster, nämligen telefoni, telefonsvarartjänster, information", vilka omfattas av klass 38,

— "uthyrning och leasing av utrustning för databehandling; utarbetande av bokförings- och faktureringsprogram; tillfällig inkvartering; förmedling eller bokning av hotell- eller pensionatlogi", vilka omfattas av klass 42.

2) Talan ogillas i övrigt.

3) Sökanden skall bära sina kostnader och ersätta hälften av svarandens kostnader. Svaranden skall bära den andra hälften av sina kostnader.

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 mars 2002.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordförande