FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 27 februari 2002 *

I mål T-34/00,

Eurocool Logistik GmbH, Linz (Österrike), företrätt av advokaten G. Secklehner, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av O. Montalto, E. Joly och G. Schneider, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan som väckts mot det beslut som har fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 december 1999 (ärende R 233/1999-1), angående registreringen av uttrycket EUROCOOL som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och R.M. Moura Ramos,
justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 21 februari 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 20 juni 2000,

efter förhandlingen den 14 juni 2001,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 6 juni 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 registreringsansökan avsåg är uttrycket EUROCOOL.

3 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 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 39: "Förvaring av varor, i synnerhet kylda och djupfrysta varor; rådgivning och information om förvaring av varor, i synnerhet kylda och djupfrysta varor; uthyrning av lagerbyggnader; transport av djupfrysta varor i motorfordon och lastbilar; rådgivning och information om transport av kylda och djupfrysta varor; uthyrning av fryshus, frysskåp och utrustning för förvaring av kylda och djupfrysta varor."

klass 42: "Utarbetande av logistiksystem, i synnerhet för transport och förvaring av kylda och djupfrysta varor; utarbetande av programvara för förvaring, utförande och transport av kylda och djupfrysta varor."

4 I ett meddelande av den 5 november 1998 underrättade granskaren sökanden om att uttrycket EUROCOOL inte kunde registreras på grund av att det saknade särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i förhållande till de tjänster som registreringsansökan avsåg.

5 Genom beslut av den 11 mars 1999 avslog granskaren ansökan i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94 med den motivering som hade angetts i meddelandet av den 5 november 1998.

6 Den 10 maj 1999 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

7 Genom beslut av den 9 december 1999 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), vilket sökanden delgavs den 15 december 1999, fastställde överklagandenämnden granskarens avslag (punkt 1 i det ifrågasatta beslutet), med motiveringen att uttrycket EUROCOOL saknade särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att uttrycket uteslutande hade en beskrivande karaktär enligt artikel 7.1 c i samma förordning. Ärendet återförvisades dessutom till granskaren för vidare prövning av huruvida varumärket hade uppnått en särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 7.3 i förordningen (punkt 2 i det ifrågasatta beslutet).

8 Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att granskarens beslut var välgrundat, eftersom uttrycket EUROCOOL avser magasinering och transport av kylda varor inom Europa. Överklagandenämnden ansåg att ordkombinationen EUROCOOL, vilken överensstämmer med reglerna för engelskt språkbruk, består av ett vanligt förekommande ord, COOL, vilket anger vilken typ av tjänster som avses, och ett lika vanligt prefix, EURO, vilket anger det geografiska område som tjänsterna täcker.

Parternas yrkanden

9 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara punkt 1 i det ifrågasatta beslutet,

— återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för handläggning av registreringsansökan,

— i andra hand, delvis ogiltigförklara punkt 1 i det ifrågasatta beslutet och återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för handläggning av registreringsansökan i fråga om följande tjänster:

klass 39: "Förvaring av djupfrysta varor; uthyrning av lagerbyggnader; rådgivning och information om förvaring av djupfrysta varor; transport av djupfrysta varor i motorfordon och lastbilar; rådgivning och information om transport av djupfrysta varor; uthyrning av fryshus, frysskåp och utrustning för förvaring av djupfrysta varor",

klass 42: "Utarbetande av logistiksystem för transport av djupfrysta varor; utarbetande av programvara för förvaring, utförande och transport av djupfrysta varor",

— eller, i tredje hand, i fråga om följande tjänster:

klass 39: "Förvaring av varor; uthyrning av lagerbyggnader; rådgivning och information om förvaring av varor",

klass 42: "Utarbetande av logistiksystem",

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta samtliga rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

10 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla sökandens yrkanden,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Första- och andrahandsyrkandet om att ärendet skall återförvisas till harmoniseringsbyrån för handläggning av registreringsansökan

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån och förelägga harmoniseringsbyrån att fortsätta handläggningen av registreringsansökan.

12 Harmoniseringsbyrån är enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att följa gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer därför inte på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån. Det åligger nämligen harmoniseringsbyrån att rätta sig efter domslutet och domskälen i denna dom (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33). Yrkandena skall således avvisas.

Yrkandet om ogiltigförklaring av punkt 1 i det ifrågasatta beslutet

13 Sökanden har åberopat tre grunder. Den första grunden avser i huvudsak att sökandens rätt till försvar har åsidosatts, den andra grunden att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts och den tredje grunden att artikel 7.1 b i samma förordning har åsidosatts.

Den första grunden: Åsidosättande av rätten till försvar

— Parternas argument

14 Sökanden har påpekat att granskarens beslut av den 11 mars 1999 fattades endast med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, medan det ifrågasatta beslutet däremot fattades med stöd av artikel 7.1 b och c i samma förordning. Sökanden anser att granskaren borde ha fattat beslutet även med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Om man tillät motsatsen skulle det enligt sökanden vara möjligt för granskarna att när som helst åberopa nya registreringshinder som kan läsas "mellan raderna" i en eventuell motivering som avsiktligt hållits allmän.

15 Vid förhandlingen hävdade sökanden att den, genom att i ansökan hänvisa till granskarna, åsyftade granskaren och överklagandenämnden. Vidare hade sökanden för avsikt att särskilt påtala att överklagandenämnden hade åberopat ett nytt absolut registreringshinder, utan att sökanden hade getts möjlighet att uttala sig om detta, eftersom detta registreringshinder inte omnämndes i beslutet av den 11 mars 1999. Sökanden gjorde dessutom gällande att den, i inlagan med grunderna för överklagandet av beslutet till överklagandenämnden, i förbigående hänvisade till artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 för säkerhets skull. Sökanden tillade att om granskaren hade åberopat denna artikel hade sökanden närmare kunnat utveckla resonemanget om att det aktuella uttrycket inte hade en beskrivande karaktär.

16 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att talan inte kan prövas på sökandens grund om bristfällig motivering, eftersom denna grund rör granskarens beslut och inte överklagandenämndens beslut, vilket är det beslut som talan vid förstainstansrätten avser.

— Förstainstansrättens bedömning

17 Granskaren avslog ansökan om registrering av varumärket EUROCOOL på grund av att märket saknade särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i förhållande till de tjänster som ansökan avsåg. Överklagandenämnden gjorde gällande att det förelåg ett absolut hinder för registrering av uttrycket i fråga, både enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och enligt artikel 7.1 c i samma förordning.

18 Vid en samlad bedömning av sökandens påståenden framgår att sökanden i huvudsak har gjort gällande att överklagandenämnden endast hade kunnat ta ställning till det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om granskaren själv hade gjort det. Vidare har sökanden påpekat att överklagandenämnden på eget initiativ tillämpade ett absolut registreringshinder som inte hade åberopats av granskaren, utan att sökanden först hade anmodats att inkomma med yttrande därom.

19 Förstainstansrätten anser att talan kan tas upp till prövning på den grund som sökanden har åberopat, vilken *de facto* avser att rätten till försvar har åsidosatts, till den del den avser det ifrågasatta beslutet.

20 Det skall omgående påpekas att principen om skyddet för rätten till försvar har fastslagits i artikel 73 i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyråns beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.

21 Iakttagandet av rätten till försvar utgör dessutom en allmän princip inom gemenskapsrätten. Enligt denna princip måste de personer till vilka offentliga myndighetsbeslut riktas, vilka — som i det förevarande fallet — på ett påtagligt sätt påverkar dessa personers intressen, få tillfälle att på ett meningsfullt sätt framlägga sina synpunkter (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i mål 17/74, Transocean Marine Paint mot kommissionen, REG 1974, s. 1063, punkt 15; svensk specialutgåva, volym 2, s. 357).

22 Slutligen framgår det av förstainstansrättens rättspraxis att överklagandenämnden åsidosätter rätten till försvar om den inte ger sökanden tillfälle att uttala sig om tillämpningen av de absoluta registreringshinder som överklagandenämnden konstaterar på eget initiativ (förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (formen på en tvål), REG 2000, s. II-265, punkt 47).

23 Till grund för granskarens beslut i detta fall ligger en språklig analys av uttryckets samtliga beståndsdelar, nämligen förkortningen EURO och adjektivet COOL. Enligt granskaren medför inte kombinationen av dessa två vanligt förekommande ord att uttrycket EUROCOOL har inslag av fantasi och särskiljningsförmåga. Skälet till granskarens beslut att avslå ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke var således enbart att uttrycket i fråga saknade särskiljningsförmåga. Beslutet motiverades inte av att uttrycket hade en beskrivande karaktär.

24 Det ifrågasatta beslutet är grundat på två absoluta registreringshinder, nämligen att uttrycket EUROCOOL saknade särskiljningsförmåga och att det uteslutande hade en beskrivande karaktär. När det gäller sistnämnda registreringshinder har överklagandenämnden påpekat att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 innehåller ett förbud mot att ett företag ges ensamrätt att i handeln använda ett uttryck som i en vanlig form enbart beskriver de aktuella varornas eller tjänsternas kvalitet eller avsedda användning. Överklagandenämnden anser dessutom att det är nödvändigt att en sådan upplysning kan fortsätta att vara allmänt tillgänglig, eftersom konkurrenterna har ett berättigat intresse av att fritt kunna använda den

(punkt 12 i motiveringen till det ifrågasatta beslutet). Dessa argument utgör enbart grund för tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och omnämndes inte i granskarens beslut.

25 Även om man godtar att de omständigheter som kan utgöra grund för de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 i viss mån kan sammanfalla, kvarstår det förhållandet att vart och ett av dessa hinder har sitt eget tillämpningsområde (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 48). De absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 kan nämligen inte inskränkas till att endast avse avsaknad av särskiljningsförmåga i syfte att likställa dessa, eftersom de anges i två skilda bestämmelser.

26 Talan skall följaktligen bifallas på den första grunden, som avser att rätten till försvar har åsidosatts, eftersom överklagandenämnden tillämpade det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och därvid särskilt grundade sig på det tvingande behovet av att beskrivande upplysningar skall vara tillgängliga, utan att sökanden gavs tillfälle att yttra sig över detta absoluta registreringshinder och det resonemang som åberopades till stöd för detta.

27 Det saknas följaktligen anledning för förstainstansrätten att pröva den andra grunden, som avser att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Det är dock nödvändigt att undersöka huruvida det var korrekt av överklagandenämnden att anse att uttrycket EUROCOOL saknade särskiljningsförmåga.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

— Parternas argument

28 Sökanden har hävdat att kombinationen av orden EURO och COOL i uttrycket EUROCOOL, i motsats till vad överklagandenämnden ansåg, ger uttrycket ett flertal möjliga betydelser och särskiljningsförmåga. Uttrycket skall nämligen bedömas som en helhet och inte analyseras ord för ord. Sökanden anser för övrigt att det är möjligt att registrera det omtvistade varumärket, eftersom det rör sig om ett ord som bildats med inslag av fantasi.

29 Sökanden anser att majoriteten av medborgarna i Europeiska unionen spontant skulle associera ordet EURO med den nya gemensamma valutan, och inte uppfatta det som en geografisk beteckning. Sökanden har gjort gällande att adjektivet COOL har ett flertal andra betydelser än den som angavs i det ifrågasatta beslutet. Sökanden har hävdat att uttrycket EUROCOOL följer av en ovanlig sammansättning av två ord och endast antyder att de tjänster som sökanden erbjuder avser rådgivning och information, som hänför sig till en "cool värld med euro", samt logistiksystem för dessa tjänster.

30 Sökanden har vidare erinrat om att enligt fast praxis från harmoniseringsbyrån kan man av uttrycket "saknar särskiljningsförmåga" i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 dra slutsatsen att ett minimum av särskiljningsförmåga räcker, och att det är i enlighet med denna bestämmelse som det skall bedömas huruvida ett ord har en sådan särskiljningsförmåga, oavsett om ordet eventuellt kan ha en beskrivande karaktär.

31 Sökanden har dragit slutsatsen att uttrycket EUROCOOL är innovativt, även om det skulle anses ha en begränsad särskiljningsförmåga, särskilt som uttrycket inte finns med i någon engelsk eller tysk ordbok.

32 I likhet med överklagandenämnden anser harmoniseringsbyrån att en engelskspråkig allmänhet omedelbart skulle uppfatta uttrycket EUROCOOL som en intetsägande hänvisning till att de tjänster som avses är europeiska tjänster för transport, magasinering eller förvaring med hjälp av ett kylsystem, eller rent av att kylsystemet i fråga överensstämmer med de normer som föreskrivs i gällande gemenskapslagstiftning. En sådan kombination saknar inslag av fantasi och innehåller enbart väsentliga uppgifter om de tjänster som kombinationen avser.

33 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att enligt ordboken Collins Cobuild English Dictionary (1992 års utgåva) används ordet EURO för att bilda ord som beskriver eller hänvisar till något som rör Europa eller Europeiska unionen. EURO förenas således ofta med andra ord för att utgöra prefix till nya ord. Harmoniseringsbyrån anser således att man inte kan godta sökandens argument om att införandet av den gemensamma valutan skulle ha ändrat betydelsen av ordet EURO, eftersom införandet av euron inte har påverkat bildandet av ord sammansatta med prefixet EURO.

34 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att ordet COOL, i egenskap av adjektiv, betyder "måttligt kall, behaglig och uppfriskande i motsats till hetta och kyla". Harmoniseringsbyrån anser att denna betydelse av ordet COOL inte kan undgå berörda fackmän inom livsmedelsbranschen, till vilka de tjänster som uttrycket EUROCOOL avser riktar sig.

35 Harmoniseringsbyrån anser vidare att sammansättningen av orden EURO och COOL inte utgör en särskiljande egenskap, eftersom de båda orden är

kombinerade på ett korrekt sätt enligt språkreglerna. Uttrycket i fråga har inte heller något inslag av fantasi. Slutligen har harmoniseringsbyrån hävdat att den omständigheten att ordet EUROCOOL inte finns med i någon ordbok eller något uppslagsverk inte är tillräcklig för att det skall anses ha det minimum av särskiljningsförmåga som krävs.

— Förstainstansrättens bedömning

36 Enligt artikel 7.1 b i förordning 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".

37 De kännetecken som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 anses inte kunna fylla varumärkets huvudsakliga syfte, nämligen att identifiera varans eller tjänstens ursprung i handeln så att de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser vid ett senare köp kan välja samma vara eller tjänst, om varan eller tjänsten visar sig vara bra, eller välja en annan vara eller tjänst, om den visar sig vara dålig.

38 Frågan huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga skall bedömas i förhållande till de varor och tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (se förstainstansrättens dom av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyrån (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 32) och i förhållande till uppfattningen hos en målgrupp, vilken utgörs av konsumenterna av dessa varor eller tjänster.

39 Slutligen följer det av lydelsen i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 att ett minimum av särskiljningsförmåga räcker för att registreringshindret i denna artikel inte skall vara tillämpligt.

40 I förevarande mål konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämndens analys avseende tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte var tillräckligt utförlig.

41 Överklagandenämnden har gjort gällande att enligt den engelska ordboken Collins Cobuild English Dictionary (1995 års utgåva) används prefixet EURO för att bilda ord som beskriver eller syftar på saker som har samband med Europa eller Europeiska unionen. Vidare har överklagandenämnden angett att adjektivet COOL, enligt den engelska ordboken The New Shorter Oxford English Dictionary (1993 års utgåva), betyder "måttligt kall, behaglig och uppfriskande i motsats till hetta och kyla" (punkterna 14 och 15 i motiveringen till det ifrågasatta beslutet). Överklagandenämnden anser att uttrycket EUROCOOL har en lättbegriplig, klar och entydig betydelse, och att det således inte innehåller någon annan information än den objektiva, klara och omedelbart begripliga uppgiften att det rör sig om tjänster för kyltransport av produkter som tas om hand inom Europa i syfte att konservera dessa genom kyla (punkt 18 i motiveringen till det ifrågasatta beslutet).

42 Överklagandenämnden har följaktligen dragit slutsatsen att uttrycket i fråga saknar särskiljningsförmåga på grund av att ordkombinationen EUROCOOL, vilken överensstämmer med reglerna för engelskt språkbruk, enbart består av ett vanligt förekommande ord, cool, vilket anger vilken typ av tjänster som avses, och ett lika vanligt prefix, euro, vilket anger det geografiska område som tjänsterna täcker.

43 Den omständigheten att det omtvistade kännetecknet kan bestå av delar som hänvisar till vissa särdrag hos de tjänster som registreringsansökan avser och att kombinationen av dessa delar överensstämmer med språkreglerna är inte tillräcklig för att motivera tillämpningen av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, såvida det inte kan visas att ett sådant kännetecken, betraktat i sin helhet, inte gör det möjligt för målgruppen att särskilja de tjänster som tillhandahålls av den som ingett ansökan från konkurrenternas tjänster.

44 Det skall därefter konstateras att överklagandenämnden uppgav att den inte kunde se det inslag av fantasi i uttrycket EUROCOOL som sökanden åberopade (punkt 18 i motiveringen till det ifrågasatta beslutet).

45 Det bör i det avseendet påpekas att det framgår av förstainstansrättens rättspraxis att avsaknaden av särskiljningsförmåga inte kan fastställas genom att konstatera att det saknas ett inslag av fantasi (förstainstansrättens dom av den 5 april 2001 i mål T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrån (EASY-BANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 39) eller att det saknas ett minsta inslag av fantasi (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 31, och i mål T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 31). Ett gemenskapsvarumärke har nämligen inte nödvändigtvis sitt ursprung i något nyskapande och det grundas inte på något originellt eller fantasifullt, utan på förmågan att skilja varor eller tjänster på marknaden från de varor eller tjänster av samma slag som konkurrenterna tillhandahåller.

46 Vid tillämpningen av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 skall det, såsom påpekats ovan i punkt 45, fastställas huruvida uttrycket EUROCOOL, betraktat i sin helhet, gör det möjligt för målgruppen att skilja de tjänster som tillhandahålls av den som ingett ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke från de tjänster som har ett annat ursprung i handeln.

47 Målgruppen anses i det förevarande fallet vara en specialiserad målgrupp som är välinformerad, 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 domen i det ovannämnda målet EuroHealth, punkt 27). Överklagandenämnden har korrekt konstaterat att de aktuella tjänsterna är riktade till fackmän inom livsmedels- och hotellbranschen. Med tillämpning av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 utgör engelskspråkiga konsumenter den relevanta målgruppen vid bedömningen av det absoluta registreringshindret.

48 Mot bakgrund av dessa omständigheter skall det påpekas att uttrycket EUROCOOL är sammansatt av prefixet EURO och adjektivet COOL. Som överklagandenämnden har uppgett används EURO vanligtvis för att hänvisa till Europa eller Europeiska unionen, och COOL används för att framkalla tanken på något behagligt och uppfriskande, och således för att leda tanken till en viss kvalitet.

49 Vidare är det möjligt för målgruppen att lätt och omedelbart lägga uttrycket EUROCOOL på minnet. Av detta följer att uttrycket EUROCOOL, betraktat i sin helhet, i sig har en förmåga att uppfattas som ett särskiljande kännetecken av målgruppen.

50 Det skall även påpekas att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet inte angav att uttrycket EUROCOOL, betraktat i sin helhet, utgjorde en generisk eller vanlig beteckning inom livsmedels- och hotellbranschen eller inom branschen för de tjänster som hör till klasserna 39 och 42 i Niceklassificeringen, vilka anges i punkt 3 ovan, för att identifiera eller beteckna dessa tjänster.

51 Överklagandenämnden har inte heller styrkt att uttrycket i fråga, betraktat i sin helhet, inte skulle möjliggöra för målgruppen att skilja sökandens tjänster från de tjänster som har ett annat ursprung i handeln.

52 Av det ovan anförda följer att det var felaktigt av överklagandenämnden att anse att uttrycket EUROCOOL saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

53 Av detta följer att punkt 1 i det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

54 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

55 I enlighet med artikel 136.2 i rättegångsreglerna skall nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader.

56 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de nödvändiga kostnader som sökanden haft för förfarandet vid överklagandenämnden. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) **Punkt 1 i det beslut som har fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 9 december 1999 (ärende R 233/1999-1) ogiltigförklaras.**

2) **Talan ogillas i övrigt.**

3) **Svaranden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 27 februari 2002.

H. Jung

Justitiesekreterare

P. Mengozzi

Ordförande