

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)
den 11 maj 2005*

I de förenade målen T-160/02–T-162/02,

Naipes Heraclio Fournier, SA, Vitoria (Spanien), företrätt av advokaten E. Armijo Chávarri,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), inledningsvis företrädd av J. Crespo Carrillo, därefter av O. Montalto och I. de Medrano Caballero, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: spanska.

NAIPES HERACLIO FOURNIER MOT HARMONISERINGSBYRÅN — FRANCE SPELKORT (SVCRD FRÅN EN KORTLEK,
RYTTARE I FÄRGEN PÅK OCH KUNG I FÄRGEN SVÄRD)

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån, intervenient vid förstainstansrätten, var

France Cartes SAS, Saint Max (Frankrike), företrätt av advokaten C. de Haas,

angående en talan mot tre beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 28 februari 2002 (ärende R 771/2000-2, R 770/2000-2 och R 766/2000-2), avseende ogiltigförklarandeförfaranden mellan Naipes Heraclio Fournier, SA och France Cartes SAS,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czúcz,

justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas,

med beaktande av ansökningarna och repliken som inkommit till förstainstansrättens kansli den 17 maj 2002 respektive den 16 juni 2003,

med beaktande av svarsinlagorna och harmoniseringsbyråns duplik som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 november 2002 respektive den 5 augusti 2003,

med beaktande av svarsinlagorna och intervenientens duplik som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 november 2002 respektive den 7 november 2003,

med beaktande av att de förevarande målen förenats vad avser det skriftliga förfarandet, det muntliga förfarandet och domen i enlighet med artikel 50 i förstainstansrättens rättegångsregler, och

och efter att förhandling hållits den 30 november 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden gav in tre ansökningar om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 1 april 1996 i enlighet med 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 ändrad lydelse.

- 2 Det varumärke som söktes registrerat i mål T-160/02 var det nedan avbildade figurmärket som enligt beskrivningen i ansökan är blått, blekblått, gult och rött och föreställer ett svärd.



- 3 Det varumärke som söktes registrerat i mål T-161/02 var det nedan avbildade figurmärket som enligt beskrivningen i ansökan är rött, gult, grönt, ockrafärgat, brunt, blått och blekblått.



- 4 Det varumärke som söktes registrerat i mål T-162/02 var det nedan avbildade figurmärket som enligt beskrivningen i ansökan är gult, ockrafärgat, vitt, rött, blått och grönt.



- 5 De varor som dessa varumärken söktes registrerade för ingår i klas. 16 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg och motsvarar följande beskrivning: "spelkort".
- 6 De sökta varumärkena registrerades den 15 april 1998.
- 7 Det framgår av handlingarna i målet att sökanden år 1998 beviljades registrering som gemenskapsvarumärke för 23 figurmärken som föreställde spanska spelkort eller symboler som återfinns på sådana kort. De ovan beskrivna varumärkena fanns bland dessa varumärken.

- 8 Det framgår på samma sätt av handlingarna i målet att sökanden hade upphovsrätten till avbildningen av samtliga 48 kort i den spanska kortleken fram till den 10 februari 2000.

- 9 Den 7 april 1999 yrkade intervenienten att dessa registreringar skulle ogiltigförklaras med stöd av artikel 51.1 a och b i förordning nr 40/94, dels på grund av att dessa registreringar omfattades av absoluta registreringshinder i enlighet med artikel 7.1 b–e iii i den ovannämnda förordningen, dels på grund av att sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

- 10 Annulleringsenheten ogillade dessa yrkanden om ogiltigförklaring den 15 juni 2000 med motiveringen att registreringarna hade rättslig grund och förpliktade intervenienten att ersätta kostnaderna för förfarandet.

- 11 Den 19 juli 2000 ingav intervenienten tre överklaganden till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

- 12 Genom beslut av den 28 februari 2002 (ärende R 771/2000-2, R 770/2000-2 och R 766/2000-2) (nedan kallade de ifrågasatta besluten), vilka delgavs sökanden den 9 mars 2002, biföll andra överklagandenämnden intervenientens överklagande och ogiltigförklarade annulleringsenhetens beslut av den 15 juni 2000. Överklagandenämnden ansåg att de ifrågavarande kännetecknen saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 samtidigt som de var deskriptiva i den mening som avses i artikel 7.1 c i samma förordning, eftersom den genomsnittlige kortspelaren skulle uppfatta dem som en avbildning av spanska spelkort.

Parternas yrkanden

13 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall:

- ogiltigförklara de ifrågasatta besluten,
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall:

- ogilla talan,
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

- fastställa de ifrågasatta besluten,
- ogiltigförklara de ifrågavarande gemenskapsvarumärkena,

- förplikta sökanden att ersätta intervenientens kostnader för förfarandena i samband med ogiltigförklaring och överklagande.

Huruvida intervenientens yrkande och grunder kan tas upp till prövning

- 16 Sökanden har gjort gällande att förstainstansrätten inte kan beakta intervenientens yrkanden och grunder, eftersom de inte avser upphävande eller ändring av de ifrågasatta besluten. Enligt sökanden kan förstainstansrätten inte samtidigt fastställa de ifrågasatta besluten och bifalla yrkandena avseende att förstainstansrätten skall ogiltigförklara de ifrågavarande varumärkena på grund av andra registreringshinder än dem som angetts i de ifrågasatta besluten.
- 17 Förstainstansrätten erinrar härvid om att intervenienter enligt artikel 134.2 i rättegångsreglerna skall ha samma rättigheter i förfarandet som parterna. De kan stödja en parts yrkanden, framställa yrkanden och ange grunder som är självständiga i förhållande till parternas. Enligt artikel 134.3 i rättegångsreglerna kan en intervenient i sin svarsinlaga framställa yrkanden om upphävande eller ändring av överklagandenämndens beslut med avseende på en punkt som inte är omnämnd i ansökan och åberopa grunder som inte är nämnda i ansökan.
- 18 Intervenienten har därför rätt att framställa yrkanden och grunder som skiljer sig från parternas. Intervenienten har upprättat sin svarsinlaga i följande ordalag: "Vi yrkar således att förstainstansrätten skall fastställa [de ifrågasatta besluten] i den del första annulleringsenhetens beslut ogiltigförklarats, att förstainstansrätten skall ogiltigförklara de ... [ifrågavarande] varumärke[na] och förplikta [sökanden] att ersätta [intervenientens] kostnader för förfarandena i samband med ogiltigförklaring och överklagande". Enligt sökanden framgår det inte uttryckligen av intervenientens

yrkanden att denne avsett att de ifrågasatta besluten skall ändras med stöd av artikel 7.1 a, d och e iii i förordning nr 40/94 och, i andra hand, med stöd av artikel 51.1 b i samma förordning.

19 Intervenientens yrkanden, som framställts i punkt 62 i dennes svarsinlaga, skall jämföras med punkterna 8 och 9 i denna. Enligt punkt 8 "yrkas att förstainstansrätten skall fastställa [de ifrågasatta besluten] i den del det i dessa slås fast att känneteck[nen] saknade särskiljningsförmåga enligt artikel 7.2 och [artikel 7.]1 b och c [i förordning nr 40/94] för att beteckna spelkort i hela gemenskapen och ogiltigförklara varumärke[na] med stöd av artikel 7.1 a, d och e iii [i förordning nr 40/94] och i andra hand med stöd av artikel 51[.1 b i förordning nr 40/94]". Enligt punkt 9 "yrkas att förstainstansrätten skall ändra de... ifrågasatta beslute[n] till den del det i [dessa] anges att känneteck[nen hade] särskiljningsförmåga i Spanien och möjligen i Italien".

20 Det framgår tydligt av de skrivelser från intervenienten som angetts ovan i punkt 19 att denne begränsat sig till att ifrågasätta vissa av överklagandenämndens skäl och yrka att förstainstansrätten skall beakta andra skäl, som enligt intervenienten ger fog för att ogiltigförklara de ifrågavarande varumärkena. Intervenienten har emellertid inte bestritt innebörden av de ifrågasatta besluten, varigenom dessa varumärken förklarats ogiltiga. Det kan därför inte anses att intervenienten yrkar att de ifrågasatta besluten skall ändras i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94.

21 Intervenienten har i övrigt yrkat att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrå att förklara de ifrågavarande varumärkena ogiltiga.

- 22 Förstainstansrätten erinrar härvid om att harmoniseringsbyrån enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 är 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 förstainstansrättens domar (förstainstansrätten 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, av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån — Anheuser Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 22). Intervenientens yrkanden att förstainstansrätten skall förelägga harmoniseringsbyrån att förklara de ifrågavarande varumärkena ogiltiga kan därför inte tas upp till prövning.
- 23 Intervenienten har slutligen yrkat att sökanden skall förpliktas ersätta intervenientens kostnader för förfarandena i samband med ogiltigförklaring och överklagande.
- 24 Förstainstansrätten erinrar om att enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna skall "[n] ödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet i överklagandenämnden samt kostnader som de ådragit sig för de i artikel 131.4 andra stycket angivna översättningarna av inlagor och andra skrivelser till rättegångsspråket ... betraktas som ersättningsgilla kostnader". Härav följer att kostnaderna för förfarandet i samband med ogiltigförklaring inte kan anses vara ersättningsgilla kostnader. Intervenientens yrkande att sökanden skall förpliktas ersätta rättegångskostnaderna skall därför avvisas till den del det avser kostnaderna för förfarandet i samband med ogiltigförklaring.

Prövning i sak

- 25 Sökanden har anfört två grunder till stöd för sin talan om ogiltigförklaring. Dessa avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 respektive åsidosättande av artikel 7.1 c i samma förordning.

26 Det är lämpligt att bedöma den andra grunden först.

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

Parternas argument

27 Sökanden har gjort gällande att förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 avser sådana uppgifter som normalt används för att beskriva en varas eller tjänsts huvudsakliga egenskaper och uppgifter som rimligen kan fylla den funktionen. Förbundet har således inget annat syfte än att undvika att sådana kännetecken eller uppgifter registreras som varumärken som inte gör det möjligt att identifiera de företag som saluför varorna eller tjänsterna, på grund av att de liknar de uttryck som normalt används för att beskriva varorna eller tjänsterna eller dessas karakteristiska egenskaper.

28 Överklagandenämnden har i förevarande fall oriktigt funnit att de ifrågavarande varumärkena uteslutande utgörs av kännetecken som beskriver egenskaperna hos de varor som avses med varumärkena. Sökanden anser att överklagandenämnden har begränsat sig till att bedöma färgerna svärd och påk i en kortlek mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

29 Överklagandenämnden har därför inte resonerat självständigt och oberoende i fråga om påståendet att de ifrågavarande varumärkena skulle strida mot artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

- 30 Överklagandenämnden har dessutom utvidgat tillämpningsområdet för det förbud som föreskrivs i den ovannämnda bestämmelsen i för hög grad. De kännetecken som föreställer en ryttare i färgen påk och en kung i färgen svärd utgörs inte uteslutande av deskriptiva beståndsdelar.
- 31 Det varumärke som avbildar en ryttare i färgen påk innehåller en del som påstås vara deskriptiv, nämligen den påk som ryttaren bär, och en del som inte på något sätt motsvarar denna beskrivning, nämligen teckningen av ryttaren, eftersom den är betydelsefullare och ger varumärket en unik och särskiljande karaktär som går utöver den påstått deskriptiva sidan hos varje del sedd för sig. Samma bedömning är tillämplig på teckningen av en kung i färgen svärd, eftersom den påstått deskriptiva delen är det svärd kungen bär.
- 32 Harmoniseringsbyrån har underlåtit att beakta den omständigheten att de motiv som de ifrågavarande varumärkena utgörs av inte är kännetecken som kan användas för att identifiera ett visst slags varor, såsom spanska spelkort av färgerna svärd eller påk, utan att det är fråga om unika och särskilda motiv bland många andra, som används för att beskriva ett svärd eller ett spelkort som hör till detta spel. Sökanden har betonat att det finns hundratals olika bilder för att identifiera de tio eller tolv korten av färgerna svärd eller påk som utgör en del av den spanska kortleken som inbegriper 40 eller 48 kort. Med avseende på svärdet motsvarar den teckning som utgör det ifrågavarande varumärket inte något av korten i den spanska kortleken, eftersom det är fråga om ett fantasimotiv. De handlingar som ingetts till harmoniseringsbyrån utvisar att det inte finns några regler eller begränsningar beträffande form, färg eller detaljer hos figurerna i den spanska kortleken.
- 33 Sökanden har bestritt överklagandenämndens uppfattning att den målgrupp som är bosatt utanför spanskt eller italienskt territorium uppfattar varumärkena som en av färgerna i den spanska kortleken. Det är nämligen osannolikt att den del av målgruppen som är bosatt utanför de ovannämnda områdena känner till att det

finns fyra färger i den spanska kortleken, däribland svärdet och påken, och att den känner till de olika korten som ingår däri. Det är i vart fall osannolikt att konsumenterna känner igen utseendet hos den påk som bärs av ryttaren i färgen påk eller det svärd som bärs av kungen i färgen svärd och att de ser ett direkt och omedelbart samband mellan kännetecknet i fråga och de olika färgerna i den spanska kortleken.

- 34 När den potentielle spelkortsanvändaren står inför de ifrågavarande grafiska bilderna uppfattar han enligt sökanden inte att dessa kännetecken hänför sig till en av färgerna i den spanska kortleken (i fråga om motivet som föreställer ett litet svärd) eller ett av korten i det spanska spelet (med avseende på de symboler som föreställer ryttare i färgen påk och kung i färgen svärd), utan han uppfattar dessa som kännetecken som är förbundna med en viss tillverkare av spelkort.
- 35 Harmoniseringsbyrån har hävdad att överklagandenämnden har tillämpat förordning nr 40/94 på ett riktigt sätt, eftersom den ingalunda ansåg att de två absoluta registreringshindren som föreskrivs i artikel 7.1 b respektive 7.1 c i ovannämnda förordning var beroende av varandra och eftersom den inte bestritt att vart och ett av dessa registreringshinder har ett eget tillämpningsområde. Detta hindrar inte att överklagandenämnden utifrån samma argumentation kommer till slutsatsen att de ifrågavarande kännetecknen omfattas av båda dessa absoluta registreringshinder.
- 36 Överklagandenämnden bedömde därför helt korrekt att det enkla och alldagliga svärdet och de enkla och alldagliga spelkorten som föreställde en ryttare i färgen påk och en kung i färgen svärd omedelbart och direkt förde tankarna till de varor som dessa kännetecken skulle identifiera, och överklagandenämnden drog korrekt slutsatsen att kännetecknen var deskriptiva, eftersom konsumenten skulle uppfatta dem som en avbildning av spanska spelkort.
- 37 Intervenienten har hävdad att de ifrågavarande varumärkena uteslutande utgörs av kännetecken som beskriver egenskaperna hos varorna i fråga, nämligen spelkort av

spansk typ av färgen svärd och värdet ett; spelkort av spansk typ av färgen påk och figuren ryttare; spelkort av spansk typ av färgen svärd och figuren kung. Dessa kännetecken kan aldrig uppfattas på så sätt att de hänför sig till ett annat spelkort. Målgruppen upplyses därför omedelbart om varans art (spelkort), avsedda användning (del i en kortlek avsedd för spel), kvalitet, kvantitet och värde.

Förstainstansrättens bedömning

- 38 Förstainstansrätten erinrar om att enligt lydelsen i artikel 7.1 c i förordning 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 nr 40/94 föreskrivs vidare att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".
- 39 Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgör hinder för att de kännetecken eller upplysningar som avses i artikeln skall förbehållas ett enda företag genom att registreras som varumärke. Syftet med denna bestämmelse är därmed att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar skall kunna användas fritt av alla (se, för ett motsvarande synsätt, 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, 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, av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003 s. I-3793, punkt 52, av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-16990, punkt 35, och i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004 s. I-1619, punkt 95).

- 40 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är således sådana som, vid ett för konsumenten normalt användande, antingen direkt eller genom att nämna en av de väsentliga egenskaperna, kan användas för att beskriva en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39).
- 41 Frågan huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga skall bedömas med avseende på de varor och tjänster för vilka kännetecknet sökts registrerat och i förhållande till uppfattningen hos en målgrupp som utgörs av konsumenterna av dessa varor eller tjänster (förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD) REG 2002, s. II-1963, punkt 25).
- 42 Förstainstansrätten påpekar i förevarande fall först och främst att de varor som avses med de ifrågavarande varumärkena är spelkort. Det är utrett att det bland annat är fråga om så kallade spanska spelkort som är vanligt förekommande i Spanien, men att sökanden påstår sig använda de ifrågavarande varumärkena även för andra slags spelkort.
- 43 Det framgår av handlingarna i målet att den spanska kortleken ("la baraja española") utgörs av 40 eller 48 kort som går från ess till sju eller nio och följs av knekt ("sota"), ryttare ("caballo") och kung ("rey"). De fyra färgerna är guldmynt ("oros"), bägare ("copas") påk ("bastos") och svärd ("espadas").
- 44 Det är således utrett att de tre ifrågavarande varumärkena föreställer två av de spanska korten, nämligen ryttare i färgen påk (mål T-161/02) och kung i färgen svärd (mål T-162/02). Bilden av svärdet (mål T-160/02) motsvarar inte i sig bilden av ett av dessa kort men utgör en del, en symbol, som används för att ange färgen på

spelkort av färgen svärd. Tvärtemot vad intervenienten hävdar motsvarar bilden inte värdet ett eller "ess" för spelkort av färgen svärd. Det framgår nämligen av handlingarna i målet att det kort som motsvarar ess i färgen svärd skiljer sig från den symbol som återges ovan i punkt två.

- 45 Förstainstansrätten finner med avseende på målgruppen att det är fråga om samtliga potentiella spelkortskonsumenter, bland annat spanska. De ifrågavarande varorna är avsedda för allmän konsumtion och inte endast för professionella kortspelare och amatörcortspelare, eftersom alla vid något tillfälle kan komma att skaffa sig sådana varor regelbundet eller tillfälligt. Målgruppen utgörs därför av normalt informerade och upplysta genomsnittskonsumenter, bland annat i Spanien.
- 46 Vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall därför i första hand göras en bedömning av om det, ur målgruppens synpunkt, finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan å ena sidan de figurmärken som föreställer en ryttare i färgen påk och en kung i färgen svärd och å andra sidan de varuslag som registrering har beviljats för (se, för ett motsvarande synsätt, förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 28).
- 47 Förstainstansrätten erinrar härvid om att teckningarna av en ryttare i färgen påk och en kung i färgen svärd direkt för målgruppens tankar till spelkort, även om en stor del av denna målgrupp inte med nödvändighet känner till spanska spelkort. Alla som har spelat med vilket slag av kort det vara må känner igen bilden av ett spelkort i dessa teckningar, eftersom kung och ryttare är vanligt förekommande symboler på spelkort. Detta konstaterande ändras inte av den omständigheten att den del av målgruppen som inte känner till spanska spelkort inte med nödvändighet kan se ett direkt samband mellan teckningarna och den särskilda färgen och det speciella värdet hos vart och ett av dessa kort.

48 De ifrågavarande teckningarna anger, i vart fall hos den spanska allmänheten, direkt den exakta färgen och värdet hos två spanska spelkort. Den potentielle spanske spelkortskonsumenten uppfattar nämligen att vart och ett av de ifrågavarande kännetecknen skall syfta på ett särskilt kort.

49 Förstainstansrätten konstaterar härvid att även om det, såsom sökanden har hävdad, finns ett stort antal bilder för att ange korten av en viss färg, använder varje företag som tillverkar och saluför spanska spelkort med nödvändighet symbolerna ryttare och påk för att ange kort som motsvarar värdet elva i färgen påk och symbolerna kung och svärd för att ange kort som motsvarar värdet tolv i färgen svärd. Sökandens argument att det inte finns några regler eller begränsningar beträffande form, färg eller detaljer hos figurerna i den spanska kortleken kan därför inte godtas.

50 Förstainstansrätten erinrar vidare om att det föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 att varumärket skall bestå av "endast" kännetecknen eller upplysningar som kan användas för att ange egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna för att det registreringshinder som anges i denna artikel skall vara tillämpligt. Enligt den ovannämnda artikeln fordras däremot inte att dessa egenskaper skall anges endast genom dessa kännetecknen eller upplysningar (se analogt domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkt 42, och domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkt 57). Möjligheten att teckna en ryttare, en kung, ett svärd och en påk litet annorlunda ändrar inte på något sätt den omständigheten att de ifrågavarande varumärkena är deskriptiva med avseende på egenskaperna hos spelkort.

51 Det finns således, och bland annat med avseende på den spanska allmänheten, ett direkt och konkret samband mellan de ifrågavarande varumärkena och spelkort.

- 52 Förstainstansrätten skall i andra hand göra en bedömning av om det ur målgruppens synpunkt finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan bilden av ett svärd och de varuslag som registrering har beviljats för.
- 53 Förstainstansrätten anger att den potentielle konsumenten som använder spelkort, åtminstone i Spanien, uppfattar att det ifrågavarande kännetecknet skall syfta på en av färgerna i den spanska kortleken. Det finns således åtminstone för den spanska allmänheten ett direkt och konkret samband mellan det ifrågavarande varumärket och de ifrågavarande varorna, det vill säga spelkort.
- 54 Varje företag som tillverkar och saluför spanska spelkort använder med nödvändighet symbolen svärd för att ange spelkort av färgen svärd.
- 55 Med beaktande av att det är tillräckligt att ett absolut registreringshinder föreligger i en del av gemenskapen för att ett sökt varumärke med fog inte skall registreras, är det tillräckligt att det figurmärke som består av bilden av ett svärd är deskriptivt i Spanien.
- 56 För det tredje kan, tvärt emot vad sökanden har hävdats, registrering av de ifrågavarande kännetecknen komma att utgöra hinder för registrering och användning av andra teckningar i färgen svärd och spelkort motsvarande ryttare i färgen påk och kung i färgen svärd i den spanska kortleken.

57 Förstainstansrätten finner under dessa omständigheter att de ifrågavarande varumärkena är deskriptiva med avseende på egenskaperna hos de varor som avses.

58 Förstainstansrätten konstaterar — med avseende på sökandens argument att överklagandenämnden inte resonerat självständigt och oberoende omkring påståendet att de ifrågavarande varumärkena skulle strida mot artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 — att vart och ett av de registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är oberoende av de andra och skall bedömas separat. Dessa registreringshinder skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, eller till och med skall, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (domstolens dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5084, punkterna 45 och 46, och av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 25).

59 Det är emellertid uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d i förordning nr 40/94 överlappar varandra. Ett varumärke som är deskriptivt med avseende på varors eller tjänsters egenskaper, i den mening som avses i artikel 7.1 c i den ovannämnda förordningen, saknar mot denna bakgrund nödvändigtvis särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning. Ett varumärke kan emellertid sakna särskiljningsförmåga med avseende på varor eller tjänster av andra skäl än att eventuellt vara deskriptivt (se analogt domen i det ovannämnda målet Campina Melkunie, punkterna 18 och 19, och domen i det ovannämnda målet Koninklijke KPN Nederland, punkterna 85 och 86).

60 Den omständigheten att överklagandenämnden i förevarande fall kommit till slutsatsen att de ifrågavarande kännetecknen saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 samtidigt som de var deskriptiva i den mening som avses i artikel 7.1 c i samma förordning, eftersom den genomsnittlige kortspelaren skulle uppfatta dem som en avbildning av spanska spellkort, kan inte utgöra ett åsidosättande av artikel 7.1 i förordning nr 40/94.

Tvärtemot vad sökanden har hävdad under förhandlingen strider det resonemang som de ifrågasatta besluten grundats på inte mot de principer som följer av domen av det ovannämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, eftersom villkoret för att tillämpa artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är uppfyllt.

61 Talan kan följaktligen inte bifallas på sökandens andra grund.

62 Under dessa förhållanden och eftersom det är tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta registreringshindren är tillämpligt för att ett kännetecken inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29, domen i det ovannämnda målet Giroform, punkt 30, och förstainstansrättens dom av den 27 november 2003 i mål T-348/02, Quick mot harmoniseringsbyrån (Quick), REG 2003, s. II-5071, punkt 37), saknas det anledning att bedöma sökandens första grund.

63 Av vad anförts följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

64 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall sökanden ersätta Harmoniseringsbyråns och intervenientens rättegångskostnader med undantag för kostnaderna för förfarandet vid annulleringsenheten.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Intervenientens yrkande att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna avvisas med avseende på kostnaderna för förfarandet vid annulleringsenheten.**
- 3) **Sökanden skall ersätta Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och intervenienten för deras rättegångskostnader.**
- 4) **Intervenientens yrkanden ogillas i övrigt.**

Jaeger

Tiili

Czucz

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 maj 2005.

Justitiesekreterare

Ordförande

H. Jung

M. Jaeger