

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (andra avdelningen)

den 10 oktober 2006 *

I mål T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe (Tyskland), företrätt av advokaten F. Nielsen,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av B. Müller och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 juli 2003 (ärende R 1046/2001-2) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket map&guide,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikánová,

justitiesekreterare: handläggaren I. Natsinas,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 september 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 november 2003,

efter förhandlingen den 7 december 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Sökanden ingav den 15 februari 2001 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån 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 dess ändrade lydelse.

- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet map&guide.

- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 41 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning inom var och en av dessa klasser:
 - "Datorprogramvara", i klass 9,

 - "Genomförande av utbildningstillställningar inom programvaruområdet", i klass 41, och

 - "Utarbetande av ADB-program", i klass 42.

- 4 Den 19 oktober 2001 avslog granskaren registreringsansökan i enlighet med artikel 38 i förordning nr 40/94 såvitt avsåg "datorprogramvara" och tjänsten "utarbetande av ADB-program". Som skäl för avslagsbeslutet angavs att det sökta varumärket beskrev de berörda varorna och tjänsterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Till skillnad från vad granskaren inledningsvis hade föreslagit, avslog granskaren inte registreringsansökan vad avsåg tjänsten "genomförande av utbildningstillställningar inom programvaruområdet".

- 5 Sökanden överklagade den 19 december 2001 med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 granskarens beslut till harmoniseringsbyrån.
- 6 Genom beslut av den 1 juli 2003 (nedan kallat det överklagade beslutet), som delgavs sökanden den 4 juli 2003, avslog andra överklagandenämnden överklagandet. Som skäl angavs att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. I avslagsbeslutet angavs vidare att det saknades anledning att pröva frågan huruvida det förelåg något absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

- 7 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det angripna beslutet, och
 - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

- 9 Till stöd för sin talan har sökanden anfört en enda grund, nämligen att harmoniseringsbyrån har åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 10 Sökanden har därvid gjort gällande följande. Det följer av lydelsen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, som avser "[v]arumärken som saknar särskiljningsförmåga", att det är tillräckligt att ett varumärke har låg särskiljningsförmåga för att det inte skall föreligga något absolut registreringshinder enligt nämnda bestämmelse.

- 11 Av förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY) (REG 2003, s. II-2235), punkt 21, följer att ett varumärke har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för de berörda varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung. Kännetecknet map&guide har denna funktion, eftersom det anger det kommersiella ursprunget för datorprogramvara och tjänsten utarbetande av ADB-program.

- 12 Harmoniseringsbyrån gjorde för det första fel då den kom fram till att kännetecknet map&guide har ett direkt och konkret samband med datorprogramvara och tjänsten utarbetande av ADB-program.

13 Harmoniseringsbyrån underlät att i tillräcklig omfattning beakta att de varor och tjänster som avses i registreringsansökan inte utgörs av stadskartor eller reseguider. I stället utgörs de av datorprogramvara och tjänsten utarbetande av ADB-program, och de kan omfatta vilket tema som helst. Kännetecknet map&guides samband med sistnämnda varor och tjänster skall således anses vara av allmän och hypotetisk karaktär. Var och en går med på att kalla en reseguide i bokform för reseguide. Däremot skulle ingen prata om map&guide för att känneteckna en datorprogramvara. Kännetecknet map&guide ger knappast någon direkt upplysning om tjänsten utarbetande av ADB-program. Omsättningskretsen uppfattar kännetecknet map&guide som ett fantasiuttryck som ger en upplysning om det kommersiella ursprunget. Det finns således ingen relation mellan kännetecknet map&guide och de berörda varorna och tjänsterna i sig. Om det finns något samband mellan å ena sidan det semantiska innehållet i kännetecknet map&guide och å andra sidan datorprogramvara och tjänsten utarbetande av ADB-program så är detta på sin höjd ett resultat av en intellektuell slutledning. Villkoret för att kännetecknet map&guide inte skall anses vara skyddsvärt på grund av att det saknar särskiljningsförmåga är således inte uppfyllt.

14 Överklagandenämndens resonemang i det angripna beslutet får till följd att det inte blir möjligt att använda något "konkret ord" som varumärke för datorprogramvara och tjänsten utarbetande av ADB-program. Det går nämligen alltid att hitta något samband mellan det semantiska innehållet i ordet — exempelvis "lejon" eller "örn" — och föremålet för den berörda varan eller tjänsten, eller dess användningsområde.

15 För det andra skall kännetecknet efter en helhetsbedömning och med beaktande av de varor och tjänster som anges i registreringsansökan anses ha särskiljningsförmåga.

- 16 För det tredje måste kännetecknet map&guide ha viss särskiljningsförmåga, eftersom granskaren, som inledningsvis hade föreslagit att registreringsansökan skulle avslås även avseende tjänsten genomförande av utbildningstillställningar inom programvaruområdet, senare gick med på att registrera kännetecknet såvitt avsåg denna tjänst. Om kännetecknet map&guide inte hade någon särskiljningsförmåga, skulle granskaren inte ha kunnat ändra sin ursprungliga bedömning.
- 17 För det fjärde har sökanden gjort gällande att även om det är riktigt att varje ärende skall bedömas från fall till fall och att tidigare registreringar av andra varumärken saknar relevans för om ett varumärke är skyddsvärt, så skall harmoniseringsbyrån se till att gällande rätt tillämpas på ett enhetligt sätt. Härav följer att det angripna beslutet inte kan motiveras, eftersom harmoniseringsbyrån har registrerat vissa varumärken trots att de varor eller tjänster som kännetecknas av dessa varumärken har ett närmare samband med varumärkena än vad som är fallet mellan kännetecknet map&guide och datorprogramvara och tjänsten utarbetande av ADB-program. Exempel på detta är registreringen av varumärkena LEICHT (lätt) för köksmöbler för inbyggnad, PRO CARE för kroppsvårdsprodukter och skönhetsprodukter, POLY COLOR för hårprodukter, schampo och hårfärgningsmedel, GOLDEN CARE för försäkringar och finansiella tjänster, Safetytech för anläggningar för förpackningsindustrin och RAPID för bormaskiner.
- 18 Slutligen har sökanden rent allmänt hänvisat till sina inlagor till harmoniseringsbyrån. Vid förhandlingen uppgav sökanden emellertid att den i förevarande förfarande inte åberopar sina inlagor till harmoniseringsbyrån.
- 19 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att kännetecknet map&guide saknar särskiljningsförmåga och har bestritt de argument som framförts av sökanden.

- 20 Harmoniseringsbyrån har därvid gjort gällande följande. För det första anses ett sökt varumärke ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om det konkret kan ange det kommersiella ursprunget för de varor och tjänster som anges i registreringsansökan. Enligt rättspraxis är det avgörande kriteriet hur en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument i omsättningskretsen antas uppfatta det sökta varumärket (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).
- 21 I förevarande mål är det en engelsktalande konsuments uppfattning av varumärket som skall beaktas vid bedömningen av huruvida det sökta varumärket har särskiljningsförmåga. Kännetecknet map&guide är nämligen sammansatt av engelska ord. Vidare skall enligt artikel 7.2 i förordning nr 40/94 ett kännetecken inte registreras som gemenskapsvarumärke om kännetecknet saknar särskiljningsförmåga på ett av de språk som talas av allmänheten i gemenskapen (förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 25 och följande punkter).
- 22 För det andra finns det, till skillnad från vad som gjorts gällande av sökanden, ett direkt och konkret samband mellan kännetecknet map&guide och de varor och tjänster som anges i registreringsansökan. Detta innebär att kännetecknet ingalunda har särskiljningsförmåga med avseende på de berörda varorna och tjänsterna.
- 23 I likhet med vad överklagandenämnden fann har varken ordet map (karta eller stadskarta) eller ordet guide (guide eller reseguide) särskiljningsförmåga. Dessa ord

kännetecknar nämligen endast själva föremålet för den vara som kallas datorprogramvara eller för den tjänst som kallas utarbetande av ADB-program. I likhet med vad som anges i det angripna beslutet köper genomsnittskonsumenten av de berörda varorna eller tjänsterna datorprogram för att använda sig av uppgifterna däri. Genomsnittskonsumenten förstår därvid, utan att behöva ägna sig åt något intellektuellt resonemang eller göra någon slutledning, att datorprogrammet eller den därtill kopplade tjänsten genererar geografiska kartor, stadskartor eller reseguider.

24 I likhet med vad som angetts av överklagandenämnden i det angripna beslutet utgör sammansättningen av orden map och guide i map&guide inte en större enhet än summan av dessa beståndsdelar (som var för sig saknar särskiljningsförmåga). Att sammanbinda de två orden med skrivtecknet &, som betyder och, är inte något ovanligt tillvägagångssätt i grammatiskt hänseende. Uppbyggnaden av kännetecknet map&guide avviker således inte på ett uppfattbart sätt från den terminologi som används i dagligt tal. En sådan avvikelse skulle annars kunna innebära att kännetecknet ansågs ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (REG 2001, s. I-6251). Om konsumenten ser kännetecknet map&guide i en kontext som utgörs av datorprogram och utarbetande av ADB-program, så uppfattar vederbörande omedelbart innebörden därav och konstaterar ett konkret och direkt samband mellan kännetecknet och de varor och tjänster som kännetecknas av det, utan att därvid behöva göra någon intellektuellt krävande slutledning.

25 Dessutom gjorde granskaren en korrekt bedömning av hur omsättningskretsen uppfattar situationen med stöd av exempel. Granskaren uppgav också att det på marknaden finns flera datorprogram, särskilt på CD-ROM, med geografiska kartor och guider som innehåller fler funktioner än en guide i bokform, såsom till exempel att göra en individuell färdplan. Dessa faktiska omständigheter har enligt harmoniseringsbyrån inte bestritts av sökanden.

- 26 Vad beträffar sökandens argument att ingen kännetecknar ett datorprogram med uttrycket map&guide, medan en reseguide i bokform skulle kännetecknas med ordet reseguide, har harmoniseringsbyrån huvudsakligen, mot bakgrund av att det i de engelsktalande delarna av gemenskapen finns uppslagsverk som existerar både i bokform och på CD-ROM, gjort gällande att ett datorprogram kan utgöra ett substitut för en bok. En konsument som ser uttrycket map&guide som kännetecken för en bok tänker direkt på en reseguide med geografiska kartor eller stadskartor. Orden reseguide, map, guide eller map&guide är således inte skyddsvärda såvitt avser publikationer i klass 16. Samma bedömning gäller motsvarande datorprogram.
- 27 Sökanden har riktat kritik mot det angripna beslutet på så sätt att om det ansågs vara materiellt riktigt, så skulle inget konkret substantiv, såsom lejon eller örn, kunna vara skyddsvärt som kännetecken för datorprogram och tillhörande tjänster. Vad beträffar sökandens kritik i denna del har harmoniseringsbyrån i huvudsak invänt att det är konsumentens uppfattning av situationen som man skall fästa avseende vid, och denna kännetecknas i avgörande utsträckning av konkret praxis inom den berörda sektorn. Det kan emellertid inte ha undgått den stora allmänheten, som i förevarande mål är omsättningskretsen, att geografiska kartor eller stadskartor med tillhörande guide saluförs i form av datorprogram. I likhet med vad överklagandenämnden kom fram till i sitt beslut tänker genomsnittskonsumenten, då denne ser uttrycket map&guide, på en datorprogramsförpackning eller, i samband med en motsvarande tjänst, på ett datorprogram i form av en elektronisk reseguide kompletterad med en stadskarta eller en geografisk karta. Om omsättningskretsen däremot ser ett datorprogram med kännetecknet lejon eller örn (eller apple) anser den inte att det kännetecknar innehållet i datorprogrammet, utan uppfattar det som ett varumärke.
- 28 Om sökanden under varumärket map&guide vill saluföra datorprogram som inte avser geografiska kartor och guider, får sökanden enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 begränsa förteckningen över varor och tjänster i registreringsansökan. Registreringsansökan avsåg i detta mål samtliga varor inom kategorin datorpro-

gramvara utan att någon åtskillnad gjordes mellan olika varor i denna kategori och samtliga tjänster inom kategorin utarbetande av ADB-program utan att någon åtskillnad gjordes mellan olika tjänster i denna kategori. Mot denna bakgrund skall överklagandenämndens bedömning fastställas såvitt avser kategorierna i deras helhet (förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrå (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 33, och av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrå (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 36).

- 29 För det tredje saknar det relevans för målet att granskaren ändrade sin ursprungliga bedömning att det sökta varumärket inte kunde registreras för tjänsten genomförande av utbildningstillställningar inom programvaruområdet i klass 41.
- 30 För det fjärde saknar det relevans för målet att, såsom gjorts gällande av sökanden, harmoniseringsbyrå tidigare har registrerat varumärken som har ett avsevärt närmare samband med de varor och tjänster som kännetecknas av dessa varumärken än vad som är fallet mellan kännetecknet map&guide och de omtvistade varorna och tjänsterna. Mot bakgrund av förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrå (STREAMSERVE) (REG 2002, s. II-723), punkterna 66 och 67, kan sökanden inte vinna framgång med att åberopa harmoniseringsbyråns eventuellt felaktiga registrering av jämförbara varumärken i andra ärenden.
- 31 Kännetecknet map&guide har således inte någon ursprungsangivelsefunktion såvitt avser datorprogramvara och tjänsten utarbetande av ADB-program.

Förstainstansrättens bedömning

- 32 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras och enligt artikel 7.1 c får registrering inte heller ske av varumärken 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.
- 33 Vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 skall tillämpas oberoende av varandra och prövas 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-5089, punkterna 45 och 46, av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 25, och av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkt 59).
- 34 Det är emellertid uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d överlappar varandra (domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 18, och i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 67). Det kan särskilt slås fast att det följer av rättspraxis att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning i förhållande till samma varor eller tjänster nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning (domarna i de ovannämnda målen Campina Melkunie, punkt 19, och Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).

- 35 I förevarande mål avslog överklagandenämnden registreringsansökan på grund av att det förelåg ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. I sådana mål skall förstainstansrätten pröva huruvida harmoniseringsbyrån har visat att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga.
- 36 Det allmänintresse som ligger till grund för artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 sammanfaller uppenbarligen med varumärkets grundläggande funktion, som är att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (domarna i de ovan i punkt 33 nämnda målen SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkterna 23 och 27, och BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 60).
- 37 Vad gäller ett varumärke som är sammansatt av ord och ett skrivtecken, som det varumärke som är föremål för talan i detta mål, kan bedömningen av huruvida varumärket har särskiljningsförmåga delvis avse varje ord eller varje beståndsdel sedd för sig, men frågan skall under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör. Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga (domarna i de ovan i punkt 34 nämnda målen Campina Melkunie, punkterna 40 och 41, och Koninklijke KPN Nederland, punkterna 99 och 100, samt domen i det ovan i punkt 33 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 28).
- 38 Av det angripna beslutet framgår att överklagandenämnden avslog överklagandet av särskilt det skälet att kännetecknet map&guide i förhållande till datorprogramvara

och utarbetande av ADB-program säkerligen uppfattas av konsumenten som att det endast anger själva varorna och tjänsterna och inte varornas och tjänsternas ursprung så att konsumenterna kan särskilja ett företags varor och tjänster från ett annat företags.

39 Därav följer att överklagandenämnden, trots att den angav att det saknades anledning att pröva det absoluta registreringshinder som utgörs av att det ifrågavarande kännetecknet är beskrivande, ansåg att kännetecknet map&guide saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, eftersom kännetecknet uppfattas av omsättningskretsen som att det beskriver de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

40 Förstainstansrätten skall därför pröva huruvida det samband som fastställdes av överklagandenämnden mellan å ena sidan det sökta varumärkets semantiska innehåll och å andra sidan de ifrågavarande varorna och tjänsterna är tillräckligt konkret och direkt för att visa att omsättningskretsen med hjälp av det sökta varumärket omedelbart kan identifiera dessa varor och tjänster och att det sökta varumärket således är beskrivande (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 28 nämnda målet EuroHealth, punkterna 35 och 36).

41 Enligt fast rättspraxis skall ett känneteckens beskrivande karaktär och särskiljningsförmåga bedömas utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och mot bakgrund av hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet (domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 39, och domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 43).

- 42 Sökanden har inte bestritt överklagandenämndens bedömning att omsättningskretsen såvitt avser de varor och tjänster som avses i registreringsansökan utgörs av en genomsnittskonsumert från den stora allmänheten. Vidare finner förstainstansrätten, i likhet med vad som gjorts gällande av harmoniseringsbyrån, att med tillämpning av artikel 7.2 i förordning nr 40/94 så skall den omsättningskrets som är relevant för bedömningen av huruvida det föreligger ett absolut registreringshinder utgöras av en engelsktalande genomsnittskonsumert, eftersom kännetecknet är sammansatt av engelska beståndsdelar.
- 43 Överklagandenämnden angav att det ifrågavarande kännetecknet är sammansatt av bland annat de två engelska substantiven map (karta eller stadskarta) och guide (guide eller reseguide). Sökanden har inte bestritt detta.
- 44 Vidare angav överklagandenämnden uttryckligen att det i grammatiskt hänseende ingalunda är originellt att sätta samman orden map och guide med skrivtecknet & (och) samt att denna sammansättning följaktligen inte innebär att orden får någon ny betydelse. Härav drog överklagandenämnden slutsatsen att det sökta varumärket som helhet inte är en större enhet än summan av de delar som det sökta varumärket består av.
- 45 Vidare finner förstainstansrätten, i likhet med vad som gjorts gällande av harmoniseringsbyrån, att uppbyggnaden av kännetecknet map&guide som helhet inte på ett uppfattbart sätt avviker från den terminologi som används av omsättningskretsen i dagligt tal, vilket annars skulle kunna innebära att kännetecknet ansågs ha särskiljningsförmåga i den mening som avses i domen i det ovan i punkt 24 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 40.

46 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning då den kom fram till att kännetecknet i sin helhet betyder ”map and guide”, det vill säga (stads-)karta och (rese-)guide.

47 Vad gäller sambandet mellan det semantiska innehållet i kännetecknet map&guide och de berörda varorna och tjänsterna gör förstainstansrätten följande bedömning. Överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning då den kom fram till att kännetecknet endast beskriver själva föremålet för vissa varor (datorprogramvara) och vissa tjänster (utarbetande av ADB-program). I den engelsktalande delen av gemenskapen kan kännetecknet nämligen beskriva de datorprogramvaror och tjänster avseende utarbetande av ADB-program som har till funktion att tillhandahålla (stads-)kartor och (rese-)guider. Den semantiska innebörden av kännetecknet map&guide gör det således möjligt för omsättningskretsen att omedelbart och utan ytterligare analys konstatera ett direkt och konkret samband med datorprogramvaror och tjänster avseende utarbetande av ADB-program som har till funktion att tillhandahålla (stads-)kartor och (rese-)guider.

48 Eftersom sökanden ansökte om registrering av det ifrågakvarande kännetecknet för samtliga varor inom kategorin datorprogramvara utan att göra någon åtskillnad mellan olika varor inom denna kategori och för samtliga tjänster inom kategorin utarbetande av ADB-program utan att göra någon åtskillnad mellan olika tjänster i denna kategori, fastställer förstainstansrätten överklagandenämndens bedömning såvitt den avser samtliga dessa varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 28 nämnda målet EuroHealth, punkt 33).

49 Till skillnad från vad sökanden gjort gällande finner förstainstansrätten att den omständigheten att datorprogramvara och utarbetande av ADB-program kan omfatta vilket tema som helst inte innebär att det inte är möjligt att slå fast att det semantiska innehållet hos ifrågakvarande kännetecknet beskriver själva föremålet för vissa av de varor och tjänster som anges i registreringsansökan. Sökandens påstående att de varor och tjänster som anges i registreringsansökan kan omfatta vilket tema som helst innebär nämligen att sökanden underförstått har vitsordat att

bland datorprogramvaror och utarbetande av ADB-program så finns det vissa varor och tjänster som har till funktion att tillhandahålla (stads-)kartor och (rese-)guider.

- 50 Sökanden har vidare gjort gällande att överklagandenämndens bedömning får till följd att det inte längre är möjligt att registrera varumärken som består av ett "konkret ord" för datorprogramvara och utarbetande av ADB-program, eftersom det alltid är möjligt att hitta ett samband mellan kännetecknets semantiska innehåll och de berörda varorna och tjänsterna. Förstainstansrätten finner emellertid att så inte är fallet. Det är nämligen endast om detta samband är direkt och konkret som det enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte är möjligt att registrera ett dylikt kännetecken som gemenskapsvarumärke.
- 51 Förstainstansrätten finner således att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning då den kom fram till att omsättningskretsen, som utgörs av en engelsktalande genomsnittskonsumert från den stora allmänheten, uppfattar kännetecknet map&guide som en beskrivning av de varor och tjänster som anges i registreringsansökan. I enlighet med den rättspraxis där det slagits fast att beskrivande kännetecken nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga (domarna i de ovan i punkt 34 nämnda målen *Campina Melkunie*, punkt 19, och *Koninklijke KPN Nederland*, punkt 86), finner förstainstansrätten således att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning då den slog fast att kännetecknet map&guide inte har någon särskiljningsförmåga.
- 52 Som skäl för det angripna beslutet angav överklagandenämnden vidare att kännetecknet som helhet kan komma att användas i handeln i utbredd omfattning för att presentera de berörda varorna eller tjänsterna (punkterna 15 och 16 i det angripna beslutet). Mot denna bakgrund anser förstainstansrätten att det finns skäl att erinra om att det av domstolens rättspraxis framgår att detta kriterium inte skall ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse inte kräver att de

kännetecken som avses i bestämmelsen kan användas fritt av alla (domen i det ovan i punkt 33 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 36).

- 53 Mot bakgrund av att överklagandenämnden i det angripna beslutet gjorde en riktig bedömning då den kom fram till att kännetecknet map&guide saknar särskiljningsförmåga på grund av att det finns ett direkt och konkret samband mellan kännetecknets semantiska innehåll och de berörda varorna och tjänsterna, finner förstainstansrätten emellertid att överklagandenämnden inte gjorde fel då den konstaterade att kännetecknet map&guide inte kan registreras som gemenskapsvarumärke på grund av ett absolut registreringshinder.
- 54 Av den rättspraxis som anges ovan i punkt 41 framgår vidare att ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser. Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande finner förstainstansrätten således att den omständigheten att granskaren kom fram till att kännetecknet map&guide har särskiljningsförmåga såvitt avser tjänsterna genomförande av utbildningstillställningar inom programvaruområdet inte är relevant vid bedömningen av huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga såvitt avser de därifrån skilda varorna och tjänsterna datorprogramvara och utarbetande av ADB-program.
- 55 Även om harmoniseringsbyrån tidigare har registrerat varumärken för varor och tjänster som har närmare samband med dessa varumärken än vad kännetecknet map&guide har med de varor och tjänster som anges i registreringsansökan, finner förstainstansrätten, i motsats till vad som gjorts gällande av sökanden, att det inte följer av detta att kännetecknet map&guide skall registreras som gemenskapsvarumärke för de berörda varorna och tjänsterna på den grunden att förordning nr 40/94 skall tillämpas på ett enhetligt sätt. Överklagandenämnderna skall nämligen fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Lagenligheten av överklagandenämndernas beslut skall således enbart

bedömas på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (domen i det ovan i punkt 33 nämnda målet BioID mot harmoniseringsbyrån, punkt 47 och där angiven rättspraxis). De varumärken som sökanden har åberopat i detta avseende och de varor och tjänster som kännetecknas av dessa varumärken är inte heller jämförbara med det sökta varumärket i detta mål och de varor och tjänster som kännetecknas av det sökta varumärket. Mot bakgrund av den rättspraxis som förstainstansrätten erinrat om i punkt 41 ovan, finner förstainstansrätten att registreringen av de varumärken som åberopats av sökanden inte har någon relevans för bedömningen av i vilken mån kännetecknet map&guide har särskiljningsförmåga såvitt avser de varor och tjänster som avses i detta mål.

56 Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning då den kom fram till att kännetecknet map&guide saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

57 Talan skall därför ogillas.

Rättegångskostnader

58 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall svarandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (andra avdelningen)

följande:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 10 oktober 2006.

E. Coulon

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordförande