

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

I mål T-355/00,

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 142/2000-3), angående registreringen av ordkombinationen TELE AID 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 23 februari 2001,

efter förhandlingen den 21 november 2001,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 18 februari 1997 ingav bolaget Mercedes-Benz AG, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

II - 1944

(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 ordkombinationen TELE AID.

- 3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9, 12, 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: "Elektriska och elektroniska anordningar för överföring av tal och data; stationära och mobila sändnings-, överförings-, relä- och mottagningsanordningar; databehandlingsutrustningar samt delar därtill; navigationsanordningar; nödanropssystem för bilar."

 - klass 12: "Motorfordon och tillhörande delar."

 - klass 37: "Reparation av motorfordon; vägservice och bärgning."

 - klass 38: "Drift av kommunikationsnät; insatsledning och samordning av olycksfalls- och räddningsinsatser."

— klass 39: "Bogseringstjänster, räddningstjänster."

— klass 42: "Datorcentralverksamhet med lokalisering och positionsbestämning av fordon; insamling, lagring, behandling och utsändning av information."

- 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 (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).
- 5 Genom beslut av den 9 december 1999 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel 38 i förordning (EG) nr 40/94, med motiveringen att ordkombinationen TELE AID 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 2 februari 2000 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) ogiltigförklarade tredje överklagandenämnden granskarens beslut till den del ansökan avslogs i fråga om de varor som omfattas av klass 12, och den avslog överklagandet så vitt avsåg de övriga klasser som angavs i ansökan, med motiveringen att ordkombinationen i fråga omfattas 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 ordkombinationen TELE AID: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 tele varken utgör ett fristående ord eller en förkortning, utan en dubbel stavelse som används i vanligt språkbruk som en del av ett flertal ord. Enligt sökanden har delen tele inte samma betydelse eller ens en ungefärligt jämförbar betydelse i samtliga sammansättningar. Sökanden har i detta avseende nämnt ord där innebörden av delen tele syftar på avstånd, såsom telefon eller teleskop, ord där innebörden av delen tele syftar på mål eller ändamål (telos på grekiska), såsom teleologi, samt ord som inte har någon av dessa innebörder, såsom namnet på en kompositör (Telemann) och ett norskt landskap (Telemark).

- 13 Sökanden har dessutom hävdats att delen tele 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. Som exempel på detta har sökanden bland annat nämnt varumärkena TELE-ATLAS, TELE-PAGE och TELE-CARD. Sökanden har följaktligen hävdats att delen tele inte direkt beskriver de aktuella varorna och tjänsterna.

- 14 Sökanden har hävdad att delen aid 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. Som exempel på detta har sökanden nämnt de tyska varumärkena AID och BIKEAID samt gemenskapsvarumärkena MICROAID och FIRST AID.
- 15 Sökanden har även hävdad att delen aid inte beskriver de aktuella varorna och tjänsterna på ett faktiskt och direkt sätt, utan att den på sin höjd väcker vaga, obestämda och tvetydiga associationer till något eller någon som hjälper, bistår eller stödjer, eller som får hjälp eller bistånd.
- 16 Sökanden har hävdad att ordkombinationen TELE AID, sedd som en helhet, utgör en nybildning som inte återfinns i allmänna ordböcker på gemenskapens språk, däribland engelska. Ordkombinationen förekommer inte heller som sådan vare sig i allmänt språkbruk eller i tekniskt språkbruk.
- 17 Sökanden anser dessutom att ordkombinationen i fråga inte har en klar och bestämd innebörd, utan att den enbart väcker vaga och abstrakta associationer till hjälp, bistånd, en assistent eller ett hjälpmedel som verkar eller fungerar "på långt håll" eller på avstånd, eller till en hjälpmetod som gör det möjligt att överbrygga avståndet.
- 18 När det gäller sambandet mellan ordkombinationen TELE AID, sedd som en helhet, och de aktuella varorna och tjänsterna har sökanden hävdad att ordkombinationen inte utgör en tillräckligt konkret beskrivning av varornas och tjänsternas avsedda användning eller kvalitet, i motsats till vad som angavs i punkt 20 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 är registrering av till och med beskrivande kännetecken endast 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 ordkombinationen i fråga hålls tillgänglig, eftersom den inte används för att beskriva de aktuella varorna och tjänsterna och eftersom det inte heller är nödvändigt att använda ordkombinationen i det syftet. Enligt sökanden kan ett krav på att ett kännetecken hålls tillgängligt inte grundas enbart på de vaga associationer som ordkombinationen väcker.
- 20 Slutligen har sökanden gjort gällande att en registrering av varumärket i fråga 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, BID-WATCH, Oilgear och TELESCAN.
- 21 Harmoniseringsbyrån har tillbakavisat sökandens argument. Den anser att ordkombinationen i fråga har en beskrivande karaktär i förhållande till samtliga berörda varor och tjänster.
- 22 Under förhandlingen uppgav harmoniseringsbyrån särskilt att frågan huruvida ordkombinationen TELE AID 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.

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 harmoniseringsbyrå (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 23 i det ifrågasatta beslutet att de aktuella varorna och tjänsterna riktar sig till en genomsnittskonsumert i allmänhet, vilket sökanden inte har bestritt. En genomsnittskon-

summent 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 ordkombinationen 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 den aktuella ordkombinationen 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 ovan nämnda 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 ordkombinationen TELE AID är sammansatt av ett substantiv (aid) och ett prefix (tele). Ordkombinationens struktur är dock inte ovanlig. Ordkombinationen avviker nämligen inte från lexikaliska regler för det engelska språket, utan har bildats i överensstämmelse med dessa.
- 30 När det gäller innebörden av ordkombinationen TELE AID framgår det av punkt 19 i det ifrågasatta beslutet samt av harmoniseringsbyråns förtydliganden i

svarsskrivelsen och under förhandlingen att harmoniseringsbyrån anser att ordkombinationen betyder "hjälp på avstånd". Sökandens påstående att ordkombinationen 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 ordkombinationen TELE AID och de aktuella varorna och tjänsterna ansåg överklagandenämnden, i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet, att ordkombinationen beskriver varornas och tjänsternas kvalitet och avsedda användning.

- 32 Förstainstansrätten skall först undersöka huruvida ordkombinationen TELE AID har en beskrivande karaktär i förhållande till de kategorier av tjänster som benämns "reparation av motorfordon; vägservice och bärgning", vilka omfattas av klass 37, "insatsledning och samordning av olycksfalls- och räddningsinsatser", vilka omfattas av klass 38, "bogseringstjänster, räddningstjänster", vilka omfattas av klass 39, och "datorcentralverksamhet med lokalisering och positionsbestämning av fordon", vilka omfattas av klass 42.

- 33 När det gäller de tjänster som hör till de kategorier som nämns i föregående punkt, anser förstainstansrätten att ordkombinationen TELE AID, sedd som en helhet, kan användas för att beskriva både tjänsternas art och kvalitet. Dessa tjänster utgör nämligen särskilda former av hjälp. Det faktum att hjälpen tillhandahålls på avstånd skall anses utgöra en kvalitet hos dessa tjänster som kan ha betydelse för målgruppens val och som följaktligen utgör en väsentlig egenskap hos dessa tjänster. Från målgruppens synpunkt föreligger det följaktligen ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan ordkombinationen TELE AID och dessa tjänster.

- 34 Det är visserligen inte uteslutet att de tjänster som hör till de kategorier som nämns i punkt 32 även kan tillhandahållas utan att det föreligger något avstånd, och att ordkombinationen TELE AID 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 ordkombinationen 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).
- 35 När det gäller de kategorier av varor som benämns ”nödanropssystem för bilar”, vilka omfattas av klass 9, anser förstainstansrätten att den avsedda användningen för dessa varor delvis sammanfaller med beskrivningen av denna kategori, eftersom den uttryckligen hänvisar till nödanrop. De varor som möjliggör nödanrop kan nämligen användas för att utnyttja hjälptjänster på avstånd. Hjälppå avstånd utgör på så sätt den avsedda användningen för dessa varor. Från målgruppens synpunkt föreligger det följaktligen ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan ordkombinationen TELE AID och de varor som hör till ovannämnda kategori.
- 36 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 överklagandenämndernas 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 korrekt påpekat att varumärket TELESCAN, vilket är det enda av varumärkena som har något gemensamt med ordkombinationen TELE AID, registrerades avseende helt andra tjänster än dem som är aktuella i förevarande mål, nämligen investeringar och finansiella tjänster.
- 37 Av detta följer att ordkombinationen TELE AID 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 och 35 ovan.

- 38 Förstainstansrätten skall vidare undersöka huruvida ordkombinationen TELE AID har en beskrivande karaktär i förhållande till de kategorier av varor som benämns "elektriska och elektroniska anordningar för överföring av tal och data; stationära och mobila sändnings-, överförings-, relä- och mottagningsanordningar; databehandlingsutrustningar samt delar därtill; navigationsanordningar", vilka omfattas av klass 9, samt de kategorier av tjänster som benämns "drift av kommunikationsnät", vilka omfattas av klass 38, och "insamling, lagring, behandling och utsändning av information", vilka omfattas av klass 42.
- 39 Harmoniseringsbyrån har inte styrkt att ordkombinationen TELE AID kan användas för att beskriva den avsedda användningen för de varor och tjänster som hör till de kategorier som nämns i föregående punkt. För det fall hjälp på avstånd skulle antas kräva, eller rent av förutsätta, användning av dessa varor och tjänster, skulle en sådan användning på sin höjd utgöra ett av flera användningsområden, men inte en teknisk funktion. Detta är emellertid inte tillräckligt för att det skall anses att det från målgruppens synpunkt föreligger ett tillräckligt direkt och faktiskt samband mellan ordkombinationen TELE AID och dessa varor och tjänster.
- 40 Förstainstansrätten fastslog visserligen i punkt 33 i domen i det ovannämnda målet EuroHealth att det faktum att ett ordkännetecken har en beskrivande karaktär enbart i förhållande till en del av de varor eller tjänster som hör till en kategori som anges i registreringsansökan inte hindrar att registreringen av ordkännetecknet vägras, när den som ingett registreringsansökan inte har begränsat ansökan till att enbart avse de varor eller tjänster i förhållande till vilka ordkännetecknet inte har en beskrivande karaktär. I förevarande mål rör det sig dock om en annan situation än den som var för handen i domen i det ovannämnda målet EuroHealth. Ordkombinationen TELE AID har nämligen inte en beskrivande karaktär i förhållande till någon del av de kategorier av varor eller tjänster som nämns i punkt 38 ovan.

- 41 Under förhandlingen utvecklade harmoniseringsbyrån för övrigt ett resonemang om att det framgår av sökandens uttalanden att den marknadsför, eller har för avsikt att marknadsföra, de varor och tjänster som nämns i punkt 38 ovan genom ett system för att organisera hjälp på avstånd som erbjuds köparna av de fordon som sökanden tillverkar, vilka — förutom de sistnämnda varorna och tjänsterna — omfattar de varor och tjänster som nämns i punkterna 32 och 35 ovan. Harmoniseringsbyrån har därav dragit slutsatsen att frågan huruvida ordkombinationen TELE AID 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.
- 42 Förstainstansrätten vill i det avseendet påpeka att frågan huruvida ett ordkännetecken 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 ordkännetecken 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 de 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 ett kännetecken registrerats som gemenskapsvarumärke, varför det inte kan ha någon som helst inverkan på bedömningen av huruvida kännetecknet kan registreras eller ej.
- 43 Det framgår inte heller att ordkombinationen TELE AID kan användas för att beskriva kvaliteten eller någon annan väsentlig egenskap hos de varor och tjänster som hör till de kategorier som nämns i punkt 38 ovan.
- 44 Av detta följer att ordkombinationen TELE AID 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 punkt 38 ovan.

- 45 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 punkt 38 ovan. Talan skall dock ogillas till den del grunden avser de kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 32 och 35 ovan.

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

Parternas argument

- 46 Sökanden har hävdats 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.
- 47 Sökanden har gjort gällande att ordkombinationen i fråga, i egenskap av en nybildning utan en klar innebörd, är kreativ och har ett minsta inslag av fantasi, vilket gör att den har det minimum av särskiljningsförmåga som krävs.
- 48 Sökanden har även åberopat beslut av överklagandenämnderna där man kom fram till att andra varumärken kunde registreras (se punkt 21 ovan).

- 49 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att kännetecknet TELE AID 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 ordkombinationen som helhet anses ägnad att särskilja sökandens varor från andra företags varor. Harmoniseringsbyrån har hävdad att målgruppen inte uppfattar ordkombinationen i fråga som en hänvisning till ett visst företag, utan enbart som en generell hänvisning till det faktum att de kommer att erbjudas hjälp på avstånd.

Förstainstansrättens bedömning

- 50 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 (EG) nr 40/94 anges dessutom att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen".
- 51 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.
- 52 Till den del det ifrågasatta beslutet avser de varor och tjänster avseende vilka det i punkt 37 ovan har fastslagits att ordkombinationen TELE AID 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.

- 53 Talan skall däremot prövas på denna grund till den del det ifrågasatta beslutet rör de kategorier av varor och tjänster som avses i punkt 38 ovan.
- 54 Som framgår av punkt 25 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 ordkombinationen TELE AID saknade särskiljningsförmåga på grund av dess beskrivande karaktär. I punkt 44 ovan har det emellertid fastslagits att i fråga om de kategorier av varor och tjänster som avses i punkt 38 ovan kunde registreringen av ordkombinationen TELE AID 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.
- 55 Vidare konstaterar förstainstansrätten att varken det ifrågasatta beslutet, harmoniseringsbyråns svarsskrivelse eller de förtydliganden som harmoniseringsbyrån gjorde under förhandlingen innehåller några uppgifter som styrker att ordkombinationen TELE AID saknar särskiljningsförmåga i fråga om de varor och tjänster som hör till de kategorier som avses i punkt 38 ovan.
- 56 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 punkt 38 ovan. Talan skall dock ogillas till den del grunden avser de kategorier av varor och tjänster som avses i punkterna 32 och 35 ovan.
- 57 Av det ovan anförda följer att talan skall bifallas i fråga om de kategorier av varor och tjänster som avses i punkt 38 ovan, och att talan skall ogillas i övrigt.

Rättegångskostnader

- 58 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 142/2000-3) ogiltigförklaras i fråga om följande kategorier av varor och tjänster:

— ”elektriska och elektroniska anordningar för överföring av tal och data; stationära och mobila sändnings-, överförings-, relä- och mottagnings-

anordningar; databehandlingsutrustningar samt delar därtill; navigationsanordningar”, vilka omfattas av klass 9,

— ”drift av kommunikationsnät”, vilka omfattas av klass 38,

— ”insamling, lagring, behandling och utsändning av information”, 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