URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

2. Dezember 2008 *

In der Rechtssache T-67/07

Ford Motor Co. mit Sitz in Dearborn, Michigan (USA), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt R. Ingerl,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Poch als Bevollmächtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 20. Dezember 2006 (Sache R 1135/2006-2) über die Anmeldung der Wortmarke FUN als Gemeinschaftsmarke,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin V. Tiili sowie des Richters F. Dehousse und der Richterin I. Wiszniewska-Białecka (Berichterstatterin),

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 2. März 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 11. Juni 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund der Entscheidung des Präsidenten der Vierten Kammer des Gerichts vom 5. Juli 2007, die Einreichung einer Erwiderung nicht zuzulassen,

aufgrund der Änderung in der Zusammensetzung der Kammern des Gerichts,

auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juni 2008

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 27. Juni 2005 meldete die Klägerin, die Ford Motor Co., beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in ihrer geänderten Fassung eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen FUN.

3 Die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Motorlandfahrzeuge und Teile und Zubehör hierfür".

4 Mit Bescheid vom 27. Juni 2006 wies der Prüfer die Anmeldung der Wortmarke FUN für die in Rede stehenden Waren mit der Begründung zurück, dass sie beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sei und ihr die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung fehle.

5 Am 23. August 2006 legte die Klägerin nach den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM gegen diesen Bescheid Beschwerde ein.

6 Mit Entscheidung vom 20. Dezember 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie stellte fest, dass das maßgebliche Publikum aus englischsprachigen Verbrauchern in der Altersgruppe von 18 bis 70 Jahren bestehe. Dieses Publikum fasse das Wort „fun“ in Bezug auf Motorlandfahrzeuge als Angabe auf, dass das Fahrzeug ein spaßiges Design habe und besonders angenehm zu fahren sei. Außerdem verwendeten Fachkreise wie Autohändler oder Freizeitveranstalter das Wort „fun“ zur Beschreibung einer Fahrzeugart (z. B. Quads, Rallye Carts, Monster Trucks) oder von Fahrzeugen, die zu fahren Spaß mache (fun to drive). Das Wort „fun“ gehöre zum gewöhnlichen englischen Grundwortschatz, und es gebe daher ein klares Allgemeininteresse daran, das Wort für andere Händler und Wettbewerber freizuhalten. Was die Teile und das Zubehör angehe, könne das Wort „fun“ dahin verstanden werden, dass es Teile und Zubehör von „Spaßfahrzeugen“ (fun vehicles) identifiziere oder dass bestimmte Teile oder bestimmtes Zubehör selbst spaßig (fun) seien. Daher sei davon auszugehen, dass die Marke FUN beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sei und ihr daher die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung fehle.

Anträge der Parteien

7 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

8 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

9 Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe, mit denen sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung geltend macht.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

10 Die Klägerin macht geltend, die Beschwerdekammer habe Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 fehlerhaft angewandt, da das Wort „fun“ ein nicht unmittelbar

beschreibendes Wort des allgemeinen Wortschatzes sei, das einen allenfalls assoziativ abstrakten Bedeutungsgehalt habe.

11 Darüber hinaus habe die Beschwerdekammer ihrer Prüfung nicht das Wort „fun“ in Alleinstellung, sondern komplexere Aussagesätze zugrunde gelegt, nämlich „das Auto hat ein spaßiges Design“ und „das Auto ist besonders angenehm zu fahren“, die nicht Gegenstand der Anmeldung seien und die Begriffsanalysen, begriffliche Ergänzungen und Konkretisierungen seitens der Verbraucher voraussetzten.

12 Wegen des hohen Abstraktionsgrads des Wortes „fun“ und des Fehlens der für eine hinreichend unmittelbare und konkrete beschreibende Angabe erforderlichen Informationen könne der Verbraucher nur davon ausgehen, dass es sich um einen auf die Herkunft hinweisenden Produktnamen und insbesondere einen Kraftfahrzeug-Modellnamen handele.

13 Die dem Wort „fun“ innewohnende positive Konnotation sei für die Eintragbarkeit der Marke FUN unschädlich. Der Bedeutungsgehalt des Wortes „fun“ falle in den Bereich der Evokation, nicht aber in den der Beschreibung von Merkmalen eines Motorlandfahrzeugs. Selbst wenn man annähme, das Wort „fun“ suggeriere die Bestimmung der betreffenden Waren in dem Sinne, dass sie eine Quelle des Vergnügens sein sollten, läge damit noch keine konkret beschreibende Bezeichnung eines Merkmals dieser Ware vor.

14 Indem die Beschwerdekammer auf das Zeichen „fun vehicles“ abgestellt habe, wie die Internetseiten belegten, auf die sie in der angefochtenen Entscheidung verweise, habe sie die Anmeldemarke zu einem Gesamtbegriff mit einer anderen Bedeutung ergänzt und daher den Anmeldegegenstand verfälscht. Außerdem könnten diese Internetseiten nicht Grundlage der angefochtenen Entscheidung sein, da sie weder in der Entscheidung im Detail wiedergegeben worden noch ihr beigefügt gewesen seien

und weil sie aus einer Recherche hervorgegangen seien, die ein anderes als das angemeldete Zeichen betroffen habe. Im Übrigen hat die Klägerin in der Sitzung geltend gemacht, dass die der Klagebeantwortung des HABM beigefügten Internetseiten zum Suchbegriff „fun cars“ neue Beweismittel darstellten, die das Gericht nicht berücksichtigen dürfe.

15 Die Rechtsprechung stehe der Eintragung einer Marke, die aus als Werbeslogans verwendeten Zeichen bestehe, nicht entgegen, sofern die betreffende Marke unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren wahrgenommen werden könne. Der Umstand, dass das in Rede stehende Zeichen von anderen Unternehmen in diesem Sinne verwendet werde, sei kein hinreichender Grund für die Versagung der Eintragung.

16 Alle diese Überlegungen gälten auch für die anderen von der Anmeldung erfassten Waren, also für Teile und Zubehör von Motorlandfahrzeugen. Das Wort „fun“ in Alleinstellung könne nämlich diese Waren oder deren wesentliche Merkmale nicht unmittelbar und konkret beschreiben.

17 Das HABM vertritt die Ansicht, die Beschwerdekammer habe entgegen dem Vorbringen der Klägerin ihrer Prüfung weder komplexe Aussagesätze zugrunde gelegt noch den Anmeldegegenstand geändert, sondern auf das Wort „fun“ in Alleinstellung im Zusammenhang mit den spezifizierten Waren abgestellt. Sie sei so zu der Auffassung gelangt, dass dieses Wort auf einem Motorlandfahrzeug für den relevanten Verbraucher „ein Auto, das ein besonders eigenes Design hat“, und „ein Auto, das zu fahren ein besonderes Vergnügen bereitet“, bedeute. Auch der Prüfer habe Recherchen zum Wort „fun“ im Zusammenhang mit Fahrzeugen („vehicles“) durchgeführt.

18 Die Beschwerdekammer sei zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 anwendbar sei, da das Wort „fun“ einen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu Motorlandfahrzeugen habe, der es dem englischsprachigen Durchschnittsverbraucher ermögliche, unmittelbar und ohne weitere Überlegung oder Begriffsanalyse eine Beschreibung der Art oder des Zwecks der Waren zu erkennen. Das Wort „fun“ gehe nämlich über eine lediglich positive Konnotation hinaus und sei konkret beschreibend. Das besondere Design eines Fahrzeugs oder der Umstand, dass es zu fahren ein besonderes Vergnügen bereite, seien für viele Fahrer beim Kauf eines Fahrzeugs wichtige Gesichtspunkte. Zudem sei es der Verbraucher gewohnt, beschreibende Angaben wie Turbo, ABS oder 4x4 auf dem Heck eines Fahrzeugs zu sehen, die nicht nur Herkunftshinweise seien.

19 Zudem werde das Wort „fun“ bereits auf dem Markt verwendet, um Kraftfahrzeuge zu beschreiben, die durch ihr Aussehen, ihre Ausstattung oder ihre Leistung Fahrvergnügen hervorriefen, oder um bestimmte Arten von Fahrzeugen zu beschreiben. Die Beschwerdekammer habe sich auf die zehn vom Prüfer zitierten Internetseiten bezogen, die zeigten, dass verschiedene Kraftfahrzeuge mit dem Ausdruck „fun vehicles“ bezeichnet würden. Aus den der Klagebeantwortung des HABM beigefügten Internetseiten sei ersichtlich, dass auch der Ausdruck „fun cars“ verwendet werde.

20 Der relevante Verbraucher könne das Wort „fun“ auf Teilen und Zubehör als Kennzeichnung von Ausrüstungen für auf dem Markt vorhandene „fun vehicles“ oder „fun cars“ ansehen und einen direkten Zusammenhang mit dieser Art von Fahrzeugen herstellen. Darüber hinaus könnten, wie die Beschwerdekammer festgestellt habe, bestimmte Teile und bestimmtes Zubehör von Fahrzeugen selbst Vergnügen bereiten. Daher sei Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 auch auf Teile und Zubehör von Motorlandfahrzeugen anwendbar.

Würdigung durch das Gericht

21 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. In Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 heißt es, dass die Vorschriften des Art. 7 Abs. 1 auch dann Anwendung finden, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

22 Von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 werden Zeichen erfasst, die ungeeignet sind, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb die gleiche Wahl zu treffen, wenn er gute Erfahrungen gemacht hat, bzw. eine andere Wahl, wenn er schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Ellos/HABM [ELLOS], T-219/00, Slg. 2002, II-753, Randnr. 28, und vom 22. Mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/HABM [RadioCom], T-254/06, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 27).

23 Unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 fallen solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Ware oder Dienstleistung entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001, Procter & Gamble/HABM, C-383/99 P, Slg. 2001, I-6251, Randnr. 39, und Urteil RadioCom, oben in Randnr. 22 angeführt, Randnr. 29).

24 Folglich fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Bestimmung aufgestellte Verbot, wenn es zu den fraglichen Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten und konkreten Bezug aufweist, der es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede

stehenden Kategorie von Waren und Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen (Urteile des Gerichts vom 22. Juni 2005, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], T-19/04, Slg. 2005, II-2383, Randnr. 25, und RadioCom, oben in Randnr. 22 angeführt, Randnr. 29).

25 Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung des Verständnisses, das die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehenden angesprochenen Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (Urteile des Gerichts vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL], T-34/00, Slg. 2002, II-683, Randnr. 38, und RadioCom, oben in Randnr. 22 angeführt, Randnr. 33).

26 Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den Waren, für die die Wortmarke FUN angemeldet wurde, um „Motorlandfahrzeuge und Teile und Zubehör hierfür".

27 Das maßgebliche Publikum besteht nach der Feststellung der Beschwerdekammer, der die Klägerin nicht widersprochen hat, aus englischsprachigen Verbrauchern zwischen 18 und 70 Jahren, was der Altersklasse der an Motorlandfahrzeugen sowie deren Teile und Zubehör interessierten Personen entspricht.

28 Bei der Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 genannten absoluten Eintragungshindernisses ist zu prüfen, ob aus Sicht dieser angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Bezug zwischen dem Zeichen FUN und den Waren besteht, die von der Anmeldung erfasst sind.

29 Nach Auffassung der Beschwerdekammer, der die Parteien nicht widersprochen haben, bedeutet das englische Wort „fun“ „Vergnügen“ oder „Quelle des Vergnügens“.

30 Die Klägerin macht allerdings geltend, dass die Beschwerdekammer sich in Wirklichkeit auf zwei weitere Aussagen, nämlich „das Auto hat ein spaßiges Design“ und „das Auto ist besonders angenehm zu fahren“, gestützt habe, die weit über die Bedeutung der angemeldeten Marke hinausgingen.

31 Der angefochtenen Entscheidung lässt sich hierzu entnehmen, dass nach den Feststellungen der Beschwerdekammer das Wort „fun“ im Zusammenhang mit einem Motorlandfahrzeug vom maßgeblichen Publikum als Hinweis verstanden wird, dass das Fahrzeug ein spaßiges Design habe oder angenehm zu fahren sei. Entgegen der Behauptung der Klägerin hat die Beschwerdekammer dem Wort „fun“ keine andere Bedeutung beigemessen, sondern angegeben, wie der maßgebliche Verbraucher dieses Wort im Zusammenhang mit den von der Anmeldung erfassten Waren verstehen wird.

32 Nach der Rechtsprechung fällt ein Wortzeichen jedoch nur dann unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94, wenn es dazu dient, die wesentlichen Merkmale der fraglichen Waren und Dienstleistungen konkret und nicht vage oder abstrakt zu bezeichnen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 12. Januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/HABM [EUROPREMIUM)], T-334/03, Slg. 2005, II-65, Randnr. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

33 Der Umstand, dass ein Unternehmen seinen Waren mittelbar und abstrakt ein positives Image verleihen möchte, ohne jedoch den Verbraucher unmittelbar und sofort über eine bestimmte Eigenschaft oder ein bestimmtes Merkmal der betreffenden Waren zu informieren, fällt in den Bereich der Evokation und nicht in den der Bezeichnung im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 31. Januar 2001, Sunrider/HABM [VITALITE], T-24/00, Slg. 2001, II-449, Randnr. 24, vom 9. Oktober 2002, Dart Industries/HABM

[UltraPlus], T-360/00, Slg. 2002, II-3867, Randnr. 27, und EUROPREMIUM, oben in Randnr. 32 angeführt, Randnr. 37).

34 Das Zeichen FUN kann im Zusammenhang mit Motorlandfahrzeugen als Hinweis verstanden werden, dass sie angenehm oder eine Quelle des Vergnügens sein können. Das Zeichen FUN kann daher so gesehen werden, dass es der Ware ein positives Image verleiht, das einem zu Werbezwecken aufgebauten Image vergleichbar ist, da es beim maßgeblichen Verbraucher die Vorstellung weckt, dass ein Fahrzeug eine Quelle des Vergnügens sein könne. Wenn jedoch in bestimmten Fällen ein Motorlandfahrzeug für seinen Fahrer eine Quelle des Vergnügens sein kann, geht das Zeichen FUN nicht über den Bereich der Suggestion hinaus.

35 Demnach ist festzustellen, dass die Verknüpfung zwischen dem Sinn des Wortes „fun“ und Motorlandfahrzeugen zu vage, unbestimmt und subjektiv ist, um diesem Wort im Zusammenhang mit den genannten Waren beschreibenden Charakter verleihen zu können.

36 Im Unterschied zu bestimmten beschreibenden Angaben der Merkmale eines Fahrzeugs wie Turbo, ABS oder 4x4 kann das Zeichen FUN auf dem Heck eines Fahrzeugs nicht unmittelbar zur Bezeichnung eines Motorlandfahrzeugs oder eines seiner wesentlichen Merkmale dienen. Dort angebracht, wird es vom maßgeblichen Verbraucher als Bezeichnung der gewerblichen Herkunft der Ware verstanden.

37 Mithin ist die Feststellung der Beschwerdekammer, der Verbraucher werde das Wort „fun“ im Zusammenhang mit den betreffenden Waren als Hinweis verstehen, dass das Fahrzeug ein spaßiges Design habe oder angenehm zu fahren sei, nicht ausreichend, um dem Zeichen FUN beschreibenden Charakter im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 zu verleihen.

38 Nach alledem weist das Zeichen FUN keinen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu Motorlandfahrzeugen auf, der es dem angesprochenen Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung dieser Waren oder eines ihrer Merkmale zu erkennen. Daher fällt das Zeichen FUN nicht unter das Verbot des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94.

39 Dieses Ergebnis wird nicht durch die Feststellung der Beschwerdekammer in Frage gestellt, wonach die Wahrscheinlichkeit, dass der maßgebliche Verbraucher das Zeichen FUN als Hinweis wahrnehme, dass das Fahrzeug ein spaßiges Design habe oder angenehm zu fahren sei, durch die Beispiele auf den vom Prüfer angeführten Internetseiten erhärtet werde, auf denen der Begriff „fun“ von Fachkreisen zur Beschreibung bestimmter Fahrzeugarten (z. B. Quads, Rallye Carts) oder von Fahrzeugen ganz einfach „fun to drive“ verwendet würden.

40 Wie die Klägerin ausführt, war die Recherche des Prüfers nämlich nicht auf das Zeichen FUN in Alleinstellung gerichtet, sondern auf eine Wortzusammenstellung aus dem angemeldeten Zeichen und dem Wort „vehicles“, das die in Rede stehenden Waren bezeichnet. Natürlich wird eine solche Zusammenstellung dadurch, dass sie dem angemeldeten Zeichen die Bezeichnung der fraglichen Ware beigesellt, zwangsläufig zu einer Beschreibung dieser Ware. Im vorliegenden Fall betraf die Anmeldung jedoch nur das Zeichen FUN. Folglich ist die bloße Feststellung der Beschwerdekammer, das Wort „fun“ werde in Verbindung mit dem Wort „vehicles“ verwendet, nicht ausreichend, um daraus den Schluss zu ziehen, dass das Zeichen FUN beschreibenden Charakter hat.

41 Darüber hinaus hat die Beschwerdekammer nicht nachgewiesen, dass das Wort „fun“ eine Gattungs- oder gängige Bezeichnung ist oder sein kann, um Motorlandfahrzeuge zu identifizieren oder zu kennzeichnen. Hierzu ist zu bemerken, dass es keine als „fun vehicles“ bezeichnete Sonderkategorie von Motorlandfahrzeugen gibt.

42 Zu den Ergebnissen der auf den Begriff „fun cars“ gerichteten Recherche im Internet, die das HABM seiner Klagebeantwortung beigefügt hat und die im Verwaltungsverfahren nicht vorgelegt worden waren, ist festzustellen, dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, die tatsächlichen Umstände im Licht erstmals vor ihm vorgelegter Beweise zu überprüfen (Urteile des Gerichts vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Calandre], T-128/01, Slg. 2003, II-701, Randnr. 18, und vom 12. September 2007, ColArt/Americas/HABM [BASICS], T-164/06, Slg. 2007, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 44). Daher sind diese Unterlagen zurückzuweisen, so dass sich die Prüfung ihrer Beweiskraft erübrigt.

43 Was die übrigen von der Anmeldung erfassten Waren, nämlich Teile und Zubehör von Motorlandfahrzeugen angeht, so ist der beschreibende Charakter eines Zeichens in Bezug auf jede einzelne in der Anmeldung genannte Waren- und/oder Dienstleistungskategorie zu beurteilen. Gleichwohl kann es vorkommen, dass alle in der Anmeldung der Marke aufgeführten Waren untrennbar miteinander verbunden sind, weil einige dieser Waren nur im Zusammenhang mit den anderen verwendet werden können, und daher eine für alle diese Waren gemeinsame Lösung gefunden werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 31. März 2004, Fieldturf/HABM [LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS], T-216/02, Slg. 2004, II-1023, Randnr. 33, und vom 8. Juni 2005, Wilfer/HABM [ROCKBASS], T-315/03, Slg. 2005, II-1981, Randnr. 67).

44 Im vorliegenden Fall sind die in der Anmeldung als Teile und Zubehör von Motorlandfahrzeugen bezeichneten Waren ausschließlich zur Verwendung in Verbindung mit diesen Fahrzeugen bestimmt und finden keine eigenständige Verwendung. Teile und Zubehör von Fahrzeugen im Sinne der Anmeldung sind untrennbar mit diesen Fahrzeugen verbunden, so dass für sie eine Lösung gefunden werden muss, die mit derjenigen übereinstimmt, die zuvor für die Motorlandfahrzeuge gefunden wurde.

45 Daher ist davon auszugehen, dass das Zeichen FUN auch zu den Waren der Kategorie „Teile und Zubehör von Motorlandfahrzeugen“ keinen so hinreichend direkten und

konkreten Bezug aufweist, dass es unter das Verbot des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 fällt.

46 Nach alledem greift der erste, auf einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Klagegrund durch.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

47 Nach Ansicht der Klägerin hat die Beschwerdekammer keine gesonderte Prüfung des Eintragungshindernisses nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 durchgeführt. Die Kammer sei davon ausgegangen, dass der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft allein deshalb fehle, weil sie beschreibend sei. Da aber die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht erfüllt seien, müsse auch der Klagegrund einer Verletzung des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung durchgreifen.

48 Außerdem hätte die Beschwerdekammer, hätte sie diese gesonderte Prüfung durchgeführt, zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht anwendbar sei. Das Zeichen FUN habe nämlich einen nur abstrakt suggerierenden oder evozierenden Bedeutungsgehalt assoziativer Natur und präge sich der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise leicht und unmittelbar ein, was ihm nach der Rechtsprechung Unterscheidungskraft verleihe.

49 Das HABM macht geltend, dass entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Anwendbarkeit von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gesondert begründet worden sei. Der Prüfer habe darauf hingewiesen, dass das Zeichen FUN den Verbraucher lediglich darüber informiere, dass die Waren einen hohen Vergnügungswert hätten, und dass es daher mangels Unterscheidungskraft nicht die wesentliche Funktion einer Marke erfüllen könne. Die Beschwerdekammer habe die Ansicht vertreten, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 schon wegen des Vorliegens von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung anwendbar sei. Außerdem habe sie sich zu einem Argument der Klägerin geäußert, das eher unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 falle, indem sie festgestellt habe, dass das Wort „fun" ein eher banales Wort sei und zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehöre.

50 Im Übrigen verfüge das Zeichen FUN nicht über das Mindestmaß an Unterscheidungskraft, das für den Ausschluss des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 ausreichen würde. Für den relevanten Verbraucher sei das Wort „fun" nicht lediglich suggerierend, sondern habe im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren einen unmittelbar verständlichen Bedeutungsgehalt.

Würdigung durch das Gericht

51 Nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Die Unterscheidungskraft eines Zeichens ist in Bezug auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen.

52 Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis gelangt, dass die Eintragung der Marke FUN gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 und deshalb auch nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung zurückzuweisen sei.

53 Entgegen dem Vorbringen des HABM reicht aber die von der Beschwerdekammer im Rahmen ihrer Beurteilung des beschreibenden Charakters des Zeichens FUN getroffene bloße Feststellung, dass das Wort „fun“ zum gewöhnlichen englischen Grundwortschatz gehöre, nicht zum Nachweis der fehlenden Unterscheidungskraft der Anmeldemarke aus und lässt auch nicht erkennen, dass eine gesonderte Prüfung auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 stattgefunden hat.

54 Die Beschwerdekammer hat die fehlende Unterscheidungskraft des Zeichens FUN daher im Wesentlichen aus seinem beschreibenden Charakter abgeleitet. Wie bereits entschieden, hat die Beschwerdekammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, das Zeichen FUN falle unter das Verbot des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94. Folglich ist die Argumentation der Beschwerdekammer zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen, da sie auf dem oben festgestellten Fehler beruht.

55 Demnach greift auch der zweite, auf einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Klagegrund durch. Der Klage ist somit in vollem Umfang stattzugeben.

56 Daher ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben.

Kosten

57 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM unterlegen ist, sind ihm entsprechend dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 20. Dezember 2006 (Sache R 1135/2006-2) wird aufgehoben.**

2. **Das HABM trägt die Kosten.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 2. Dezember 2008.

Unterschriften