RETTENS DOM (Første Afdeling)

2. december 2008 *

I sag T-67/07,

Ford Motor Co., Dearborn, Michigan (De Forenede Stater), ved avocat R. Ingerl,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Poch, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 20. december 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1135/2006-2) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket FUN som EF-varemærke,

* Processprog: tysk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
RET I FØRSTE INSTANS (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, V. Tiili, og dommerne F. Dehousse og I. Wiszniewska-Białecka (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig C. Kristensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 2. marts 2007,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 11. juni 2007,

under henvisning til beslutning truffet af formanden for Rettens Fjerde Afdeling den 5. juli 2007 om afslag på indgivelse af replik,

under henvisning til den ændrede sammensætning af Rettens afdelinger,

og efter retsmødet den 10. juni 2008,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 27. juni 2005 indgav sagsøgeren, Ford Motor Co., en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket FUN.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 12 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »motordrevne landkøretøjer samt dele og tilbehør hertil«.

4 Ved afgørelse af 27. juni 2006 afslog undersøgeren registrering af ordmærket FUN for de omhandlede varer med den begrundelse, at det var beskrivende, jf. artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og manglede fornødent særpræg, jf. samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

5 Den 23. august 2006 påklagede sagsøgeren denne afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.

6 Ved afgørelse af 20. december 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret afslag på klagen. Appelkammeret fandt, at den relevante kundekreds var sammensat af engelsktalende gennemsnitsforbrugere mellem 18 og 70 år. Denne kundekreds vil opfatte ordet »fun« i forbindelse med et motordrevet landkøretøj som en angivelse af, at køretøjet har et originalt udseende og er særlig sjovt at køre. Endvidere anvendes ordet »fun« af fagfolk, brugtvognsforhandlere eller fritidsarrangører for at beskrive en kategori af køretøjer (f.eks. quad bikes, rally karts, monster trucks) eller køretøjer, der er sjove at køre (fun to drive). Appelkammeret anførte, at ordet »fun« var en del af det almindelige grundlæggende engelske ordforråd, og der var derfor åbenbart en almen interesse i at bevare andre handlendes og konkurrenters frie adgang til brug heraf. For så vidt angår delene og tilbehøret anførte appelkammeret, at ordet »fun« kunne opfattes som identifikation for dele og udstyr til »sjove køretøjer« (fun vehicles), og at visse dele og tilbehør ligeledes kunne være sjove (fun). Varemærket FUN måtte derfor anses at være beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og på den baggrund antages at mangle fornødent særpræg i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

Parternes påstande

7 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

8 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

9 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende vedrørende tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, henholdsvis af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

10 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret har anvendt artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 forkert, idet ordet »fun« er et ord fra det almindelige ordforråd,

der ikke umiddelbart er beskrivende, og som har et abstrakt semantisk indhold, der højst kan vække associationer.

11 Derudover har appelkammeret ikke baseret sin analyse på ordet »fun« alene, men på sætninger, der indeholder mere komplekse beskeder, nemlig »køretøjet har et originalt udseende« og »køretøjet er særlig sjovt at køre«, der ikke er genstand for registreringsansøgningen, og som forudsætter begrebsmæssige analyser, semantiske tilføjelser og præciseringer fra forbrugerens side.

12 På grund af ordet »fun«'s høje abstraktionsgrad og i mangel af oplysninger, der giver en tilstrækkelig direkte og konkret beskrivende angivelse, kan forbrugeren alene formode, at der er tale om et navn på en vare, der angiver dennes oprindelse og navnlig et navn på en køretøjsmodel.

13 Varemærket FUN's egnethed til at blive registreret er ikke påvirket af ordet »fun«'s positive konnotation. Ordet »fun«'s semantiske indhold giver anledning til associationer og er ikke beskrivende for et motordrevent landkøretøjs egenskaber. Selv hvis det medgives, at ordet »fun« giver associationer til de omhandlede varers anvendelsesformål, på den måde at de er beregnet til at give anledning til sjov, er sagsøgeren af den opfattelse, at dette ikke er tilstrækkeligt til konkret beskrivende at betegne en egenskab ved disse varer.

14 Appelkammeret har ved at lægge tegnet »fun vehicles« til grund, som det fremgår af de internetsider, der henvises til i den anfægtede afgørelse, kompletteret det ansøgte varemærke for at skabe en kombination, der har en anden betydning, og har derfor ændret genstanden for registreringsansøgningen. Endvidere kan disse internetsider ikke gyldigt lægges til grund for den anfægtede afgørelse, idet de hverken er gengivet detaljeret heri eller er vedlagt som bilag hertil, og de stammer fra undersøgelser

vedrørende et andet tegn end det ansøgte. I øvrigt har sagsøgeren under retsmødet gjort gældende, at de internetsider, der er vedlagt som bilag til Harmoniseringskontorets svarskrift, og som vedrører en undersøgelse om udtrykket »fun cars«, var nye beviser, som Retten ikke kunne tage i betragtning.

15 Sagsøgeren har understreget, at retspraksis ikke er til hinder for registrering af et varemærke, der er sammensat af tegn anvendt som reklameslogans, på den ene betingelse, at det omhandlede varemærke uden videre kan opfattes som en oplysning om den handelsmæssige oprindelse af de pågældende varer. Den omstændighed, at det omhandlede tegn anvendes af andre virksomheder på denne måde, er ikke en tilstrækkelig begrundelse til at afvise registrering.

16 Disse betragtninger finder ligeledes anvendelse på andre varer omfattet af registreringsansøgningen, dvs. på dele og tilbehør til motordrevne landkøretøjer. Ordet »fun« kan således ikke isoleret direkte og konkret beskrive disse varer og deres væsentlige egenskaber.

17 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at i modsætning til det af sagsøgeren anførte har appelkammeret ikke baseret sin undersøgelse på udsagn indeholdt i komplekse sætninger og heller ikke ændret genstanden for registreringsansøgningen, men har set på ordet »fun« alene, i sammenhæng med de omfattede varer. Appelkammeret fandt således, at for den relevante forbruger betyder dette ord, når det er anbragt på et motordrevent landkøretøj, »et køretøj med et særligt design« og »et køretøj, der er særlig sjovt at køre«. På samme måde har undersøgeren foretaget undersøgelser vedrørende ordet »fun« i forbindelse med køretøjer (vehicles).

18 Ifølge Harmoniseringskontoret var det med rette, at appelkammeret fastslog, at artikel 7, stk. 1, litra c), fandt anvendelse, idet ordet »fun« sammen med motordrevne landkøretøjer har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse, der kan give anledning til, at den engelsktalende gennemsnitsforbruger umiddelbart, uden yderligere overvejelse eller analyse af ordet, opfatter en beskrivelse af arten eller af varernes anvendelsesformål. Ordet »fun« er således mere end en simpel positiv konnotation og er konkret beskrivende. Et køretøjs særlige design eller den omstændighed, at det er særlig sjovt at køre, er væsentlige bestanddele i forbindelse med købet af et køretøj for en stor del bilister. Endvidere vil forbrugeren være vant til at finde beskrivende angivelser bag på bilen som turbo, ABS eller 4x4, der ikke alene er oprindelsesangivelser.

19 Desuden bruges ordet »fun« allerede på markedet for at beskrive motorkøretøjer, der ved deres udseende, udstyr eller præstation fremmer køreglæden, eller for at beskrive visse kategorier af køretøjer. Appelkammeret henviste til ti internetsider, nævnt af undersøgeren, der viser, at forskellige motorkøretøjer omfattes af udtrykket »fun vehicles«. Internetsider, der er vedlagt som bilag til Harmoniseringskontorets svarskrift, viser, at udtrykket »fun cars« også anvendes.

20 Harmoniseringskontoret har tilføjet, at den relevante forbruger kan opfatte ordet »fun«, når det er anbragt på dele og tilbehør, som identifikation for udstyr til »fun vehicles« eller »fun cars«, der findes på markedet, og at dette ord etablerer et direkte forhold til denne kategori af køretøjer. Endvidere kan visse dele og tilbehør, som anført af appelkammeret, give anledning til sjov. Derfor finder artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 også anvendelse på dele og tilbehør til motordrevne landkøretøjer.

Rettens bemærkninger

21 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, udelukket fra registrering. Det fremgår af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at samme artikels stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

22 Artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 omfatter tegn, der er uegnede til at udfylde varemærkets væsentligste funktion, nemlig at angive varens eller tjenesteydelsens oprindelse, således at forbrugeren, der erhverver den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, ved en senere erhvervelse kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-219/00, Ellos mod KHIM (ELLOS), Sml. II, s. 753, præmis 28, og af 22.5.2008, sag T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden mod KHIM (RadioCom), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27).

23 De tegn og angivelser, der henhører under artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er sådanne, der i den tilsigtede kundekreds' normale sprogbrug — enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber — kan tjene til at betegne en vare eller en tjenesteydelse, for hvilken der er ansøgt om registrering (Domstolens dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251, præmis 39, og RadioCom-dommen, nævnt i præmis 22 ovenfor, præmis 28).

24 Det følger heraf, at det, for at et tegn kan falde ind under denne bestemmelses forbud, er nødvendigt, at det har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse til de omhandlede varer eller tjenesteydelser til, at den berørte kundekreds straks og uden yderligere

overvejelse kan opfatte det som en beskrivelse af de omhandlede varer og tjenesteydelsers kategori eller af en af deres egenskaber (Rettens dom af 22.6.2005, sag T-19/04, Metso Paper Automation mod KHIM (PAPERLAB), Sml. II, s. 2383, præmis 25, og RadioCom-dommen, nævnt i præmis 22 ovenfor, præmis 29).

25 Vurderingen af, om et tegn er beskrivende, kan således kun foretages dels i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser, dels i forhold til opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds, der består af forbrugerne af disse varer eller tjenesteydelser (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 38, og RadioCom-dommen, nævnt i præmis 22 ovenfor, præmis 33).

26 I det foreliggende tilfælde er de varer, som ordmærkeansøgningen FUN vedrører, »motordrevne landkøretøjer samt dele og tilbehør hertil«.

27 For så vidt angår den relevante kundekreds har appelkammeret anført, uden af dette er anfægtet af sagsøgeren, at den består af engelsktalende gennemsnitsforbrugere mellem 18 og 70 år, hvilket svarer til aldersgruppen for personer, der er interesserede i motordrevne landkøretøjer samt dele og tilbehør hertil.

28 Det skal afgøres, om der i forbindelse med anvendelsen af den absolutte registreringshindring, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, for denne relevante kundekreds er en tilstrækkelig konkret og direkte forbindelse mellem tegnet FUN og de varer, som er omfattet af registreringsansøgningen.

29 Appelkammeret fandt — uden at dette er anfægtet af parterne — at det engelske ord »fun« betyder »sjov« og »anledning til sjov«.

30 Sagsøgeren har imidlertid gjort gældende, at appelkammeret reelt anvendte to andre betydninger, »køretøjet har et originalt udseende« og »køretøjet er særlig sjovt at køre«, der går langt videre end betydningen af det varemærke, der er søgt registreret.

31 I denne forbindelse fremgår det af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret fastslog, at ordet »fun« i forbindelse med et motordrevent landkøretøj af den relevante kundekreds vil blive opfattet som en angivelse af, at køretøjet har et originalt udseende eller er sjovt at køre. I modsætning til det af sagsøgeren anførte har appelkammeret ikke givet ordet »fun« en anden betydning, men har angivet, hvordan den relevante forbruger vil opfatte dette ord i forbindelse med de varer, som registreringsansøgningen vedrører.

32 Det følger imidlertid af retspraksis, at et ord for at blive omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 på en særlig, ikke vag og objektiv måde skal tjene til at betegne de væsentlige egenskaber ved de omhandlede varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning Rettens dom af 12.1.2005, sag T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS mod KHIM (EUROPREMIUM), Sml. II, s. 65, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).

33 Det forhold, at en virksomhed indirekte og abstrakt ønsker at tillægge dens varer et positivt billede, uden dog umiddelbart og omgående at oplyse forbrugeren om de omhandlede varers beskaffenhed eller afgørende egenskaber, er suggestivt og er ikke en betegnelse i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 (jf. i denne retning Rettens dom af 31.1.2001, sag T-24/00, Sunrider mod KHIM (VITALITE), Sml. II, s. 449, præmis 24, af 9.10.2002, sag

T-360/00, Dart Industries mod KHIM (UltraPlus), Sml. II, s. 3867, præmis 27, og EUROPREMIUM-dommen, nævnt i præmis 32 ovenfor, præmis 37).

34 Tegnet FUN kan i forbindelse med motordrevne landkøretøjer forstås som en angivelse af, at de kan være sjove eller give anledning til sjov. Tegnet FUN kan derfor anses for at tillægge varer et positivt billede — hvilket kan minde om et image i reklameøjemed — ved at give den relevante forbruger en idé om, at et køretøj kan give anledning til sjov. Selv om et motordrevent landkøretøj imidlertid i visse tilfælde kan give anledning til sjov for køreren, er tegnet FUN ikke mere end suggestivt.

35 Under disse omstændigheder må det konstateres, at forbindelsen mellem betydningen af ordet »fun« på den ene side og motordrevne landkøretøjer på den anden side er for vag, ubestemt og subjektiv til at tillægge dette ord en beskrivende egenskab i forhold til nævnte varer.

36 Til forskel for visse beskrivende angivelser for et køretøjs egenskaber som turbo, ABS eller 4x4 kan tegnet FUN bag på et køretøj ikke tjene til direkte at betegne et motordrevent landkøretøj eller et af dets væsentlige egenskaber. Således placeret, vil det blive opfattet af den relevante forbruger som en betegnelse for varens handelsmæssige oprindelse.

37 Appelkammerets konstatering af, at forbrugeren vil opfatte ordet »fun« i forbindelse med de omhandlede varer som en angivelse af, at et køretøj har et originalt udseende eller er sjovt at køre, er ikke tilstrækkeligt til at tillægge tegnet FUN en beskrivende egenskab i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

38 Det følger af det foregående, at tegnet FUN ikke har en tilstrækkelig direkte og konkret forbindelse med motordrevne landkøretøjer til, at den berørte kundekreds umiddelbart, uden yderligere analyse, kan opfatte en beskrivelse af disse varer eller en af deres egenskaber. Tegnet FUN falder derfor ikke ind under forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

39 Denne konklusion ændres ikke ved appelkammerets konstatering af, at sandsynligheden for, at den relevante forbruger opfatter tegnet FUN som en angivelse af, at køretøjet har et originalt udseende eller er sjovt at køre, er støttet af eksempler fra de af undersøgeren nævnte internetsider, hvori udtrykket »fun« anvendes af erhvervsdrivende for at beskrive visse kategorier af køretøjer (f.eks. quad bikes, rally karts) eller køretøjer, der ganske enkelt er »sjove at køre« »fun to drive«.

40 Som sagsøgeren har anført, vedrørte undersøgerens undersøgelse således ikke tegnet FUN alene, men en kombination af ord bestående af det ansøgte tegn og ordet »vehicles«, der betegner de omhandlede varer. En sådan kombination vil nødvendigvis, idet den kombinerer det ansøgte tegn med betegnelsen af de omhandlede varer, være beskrivende for dette produkt. I det foreliggende tilfælde vedrører registreringsansøgningen imidlertid kun tegnet FUN. Appelkammerets konstatering alene af, at ordet »fun« anvendes i forbindelse med ordet »vehicles«, er derfor ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at tegnet FUN har beskrivende egenskaber.

41 Endvidere har appelkammeret ikke fastlagt, at ordet »fun« var eller kunne være en generisk eller sædvanlig betegnelse for at identificere eller karakterisere motordrevne landkøretøjer. I denne forbindelse skal det bemærkes, at der ikke findes en særlig kategori af motordrevne landkøretøjer, der betegnes »fun vehicles«.

42 Angående resultaterne af en internetsøgning vedrørende udtrykket »fun cars«, der er vedlagt af Harmoniseringskontoret som bilag til dets svarskrift, der ikke blev fremlagt under den administrative procedure, skal det bemærkes, at det ikke er Rettens opgave at foretage en ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten (Rettens dom af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 12.9.2007, sag T-164/06, ColArt/Americas mod KHIM (BASICS), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 44). Disse dokumenter skal der ses bort fra, uden at det er nødvendigt at undersøge deres bevisværdi.

43 For så vidt angår de andre varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, nemlig dele og tilbehør til motordrevne landkøretøjer, skal det anføres, at spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er beskrivende, skal vurderes individuelt i forhold til hver af de kategorier af varer og/eller tjenesteydelser, der er nævnt i registreringsansøgningen. Det kan imidlertid forekomme, at de varer, som sagsøgerens varemærkeansøgning vedrører, som helhed er uadskilleligt forbundne, idet visse af disse varer kun kan anvendes i forbindelse med de andre, og der skal derfor træffes en fælles løsning for disse varer som helhed (jf. i denne retning Rettens dom af 31.3.2004, sag T-216/02, Fieldturf mod KHIM (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), Sml. II, s. 1023, præmis 33, og af 8.6.2005, sag T-315/03, Wilfer mod KHIM (ROCKBASS), Sml. II, s. 1981, præmis 67).

44 I det foreliggende tilfælde er varerne, som i registreringsansøgningen er betegnet som dele og tilbehør til motordrevne landkøretøjer, udelukkende beregnet til at blive anvendt i forbindelse med disse køretøjer, og de har ingen selvstændig brug. De dele og det tilbehør, der er omfattet af registreringsansøgningen, er uadskilleligt forbundne med disse køretøjer, og der skal for deres vedkommende derfor findes en løsning, der er identisk med den, der er fastlagt ovenfor, for de motordrevne landkøretøjer.

45 Tegnet Fun må derfor ligeledes anses for ikke at have et tilstrækkeligt direkte og konkret forhold til varerne i kategorien »dele og tilbehør til motordrevne landkøretøjer« til, at det falder ind under forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

46 Det følger af det foregående, at første anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal tages til følge.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

47 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret ikke foretog en særskilt undersøgelse af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og var af den opfattelse, at det ansøgte varemærke ikke havde fornødent særpræg, alene fordi det var beskrivende. Eftersom betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 imidlertid ikke er opfyldt i det foreliggende tilfælde, skal anbringendet om tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), tages til følge.

48 Endvidere har sagsøgeren gjort gældende, at hvis appelkammeret havde foretaget en særskilt undersøgelse, ville det have konkluderet, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ikke skulle finde anvendelse. Tegnet FUN har således en tilstrækkelig abstrakt betydning til blot at være suggestivt eller give anledning til associationer og vil nemt og umiddelbart kunne huskes af den tilsigtede kundekreds, hvilket efter retspraksis giver det fornødent særpræg.

49 Harmoniseringskontoret har i modsætning til det af sagsøgeren påståede gjort gældende, at anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er godtgjort særskilt. Undersøgeren har anført, at tegnet FUN alene oplyser forbrugeren om den omstændighed, at varerne har en høj underholdningsværdi, og at det derfor ikke udfylder et varemærkes væsentligste funktion og mangler fornødent særpræg. Appelkammeret var af den opfattelse, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skulle finde anvendelse, alene fordi samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), fandt anvendelse. Derudover tog appelkammeret stilling til sagsøgerens argument, der snarere vedrørte artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet det anførte, at ordet »fun« er et ganske almindeligt ord, og at der er tale om et ord, der er en del af det grundlæggende engelske ordforråd.

50 I øvrigt har tegnet FUN ikke det tilstrækkelige minimum af særpræg for at udelukke anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. For den relevante forbruger er ordet »fun« ikke udelukkende suggestivt, men har et indhold, der er direkte forståeligt i forbindelse med de omhandlede varer.

Rettens bemærkninger

51 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er varemærker, som mangler fornødent særpræg, udelukket fra registrering. Spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har det fornødne særpræg, skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, registreringsansøgningen vedrører.

52 I det foreliggende tilfælde har appelkammeret konkluderet, at varemærket FUN skal udelukkes fra registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, og at det derfor ligeledes skal udelukkes fra registrering i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

53 I modsætning til det af Harmoniseringskontoret anførte er appelkammerets eneste konstatering i forbindelse med dets vurdering af tegnet FUN's beskrivende egenskaber om, at ordet »fun« er en del af det grundlæggende engelske ordforråd, ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at det ansøgte varemærke ikke har fornødent særpræg, og viser ikke, at der blev foretaget en særskilt undersøgelse på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

54 Appelkammeret udledte altså i det væsentlige det manglende særpræg af tegnet FUN af dettes beskrivende karakter. Det er imidlertid fastslået ovenfor, at det var med urette, at appelkammeret fandt, at tegnet FUN faldt ind under forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Derfor bør appelkammerets argumentation vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 forkastes, idet den er baseret på den ovenfor konstaterede fejl.

55 Det følger af det foregående, at det andet anbringende, som vedrører tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ligeledes skal tages til følge, og at søgsmålet dermed skal gives medhold i sin helhed.

56 Den anfægtede afgørelse skal derfor annulleres.

Sagens omkostninger

57 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling)

1) Afgørelsen truffet den 20. december 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1135/2006-2) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 2. december 2008.

Underskrifter