ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

2 december 2008 *

In zaak T-67/07,

Ford Motor Co., gevestigd te Dearborn, Michigan (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door R. Ingerl, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Poch als gemachtigde,

verweerder,

wijst

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 20 december 2006 (zaak R 1135/2006-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken FUN als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Duits.

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, F. Dehousse en I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 2 maart 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 11 juni 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de beslissing van de president van de Vierde kamer van het Gerecht van 5 juli 2007 waarbij de indiening van een memorie van repliek wordt geweigerd,

gezien de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

na de terechtzitting op 10 juni 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 27 juni 2005 heeft verzoekster, Ford Motor Co., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken FUN.

3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „motorvoertuigen alsmede onderdelen en accessoires daarvoor".

4 Bij beslissing van 27 juni 2006 heeft de onderzoeker de inschrijving van het woordmerk FUN voor de betrokken waren geweigerd op grond dat dit merk beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

5 Op 23 augustus 2006 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen deze beslissing krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94.

6 Bij beslissing van 20 december 2006 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij was van oordeel dat het relevante publiek bestond uit gemiddelde Engelstalige consumenten tussen 18 en 70 jaar. Dit publiek zal het woord „fun" voor een motorvoertuig opvatten als de aanduiding dat het voertuig een origineel aspect heeft en bijzonder leuk te rijden is. Bovendien wordt het woord „fun" door vaklui, autodealers of recreatieorganisatoren gebruikt om een categorie van voertuigen (bijvoorbeeld quads, rally karts, monstertrucks) te beschrijven, of voertuigen waarmee het leuk rijden is (fun to drive). De kamer van beroep heeft erop gewezen dat het woord „fun" deel uitmaakte van de Engelse basiswoordenschat en dat er dus duidelijk een algemeen belang bestond om dit woord beschikbaar te houden voor andere handelaars en concurrenten. Met betrekking tot de onderdelen en accessoires heeft de kamer van beroep opgemerkt dat het woord „fun" kan worden opgevat als een aanduiding van onderdelen en uitrusting van „funvoertuigen" (fun vehicles), en dat bepaalde onderdelen of accessoires ook een funfactor kunnen hebben. Derhalve moet het merk FUN beschrijvend worden geacht in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, en hierdoor mist het elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

9 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

10 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, aangezien het woord „fun" een woord uit de algemene woordenschat is dat niet rechtstreeks beschrijft en een abstracte semantische inhoud heeft die hooguit suggestief is.

11 Verder heeft de kamer van beroep haar analyse niet gebaseerd op het woord „fun" als zodanig, maar op zinnen met meer ingewikkelde boodschappen, te weten „het voertuig heeft een origineel aspect" en „het voertuig is bijzonder leuk te rijden", waarop de inschrijvingsaanvraag geen betrekking heeft en die van de consument begripsmatige analyses, semantische toevoegingen en preciseringen vergen.

12 Gelet op het feit dat het woord „fun" zeer abstract is en geen informatie bevat die een voldoende rechtstreekse en concrete aanduiding vormt, kan de consument enkel veronderstellen dat het een productnaam betreft die de herkomst ervan aanduidt, en in het bijzonder de naam van een automodel.

13 Dat het merk FUN kan worden ingeschreven, wordt niet op losse schroeven gezet door de positieve connotatie van het woord „fun". De semantische inhoud van het woord „fun" is suggestief, maar beschrijft niet de kenmerken van een motorvoertuig. Zelfs indien wordt erkend dat het woord „fun" de bestemming van de betrokken waren suggereert, in die zin dat deze waren zijn bestemd om een bron van plezier te zijn, is er volgens verzoekster nog geen sprake van een aanduiding die een kenmerk van deze waren concreet beschrijft.

14 Door de inaanmerkingneming van het teken „fun vehicles" — zoals blijkt uit de internetpagina's waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen — heeft de kamer van beroep het aangevraagde merk aangevuld tot een combinatie met een andere betekenis, zodat het voorwerp van de inschrijvingsaanvraag verkeerd werd voorgesteld. Bovendien kan de bestreden beslissing niet rechtsgeldig op deze internetpagina's worden gebaseerd, aangezien deze niet in detail in die beslissing zijn opgenomen noch in bijlage daarbij zijn gevoegd, en zij het resultaat vormen van opzoekingen op basis van een ander teken dan het aangevraagde. Voorts heeft verzoekster ter terechtzitting

aangevoerd dat de internetpagina's die in bijlage bij de memorie van antwoord van het BHIM waren gevoegd en betrekking hadden op een opzoeking inzake de uitdrukking „fun cars", nieuwe bewijzen vormden die het Gerecht niet in aanmerking mocht nemen.

15 Verzoekster wijst met klem erop dat volgens de rechtspraak niets in de weg staat aan inschrijving van een merk bestaande uit tekens die reclameslogans zijn, op voorwaarde dat het betrokken merk meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Dat het betrokken teken door andere ondernemingen in die zin wordt gebruikt, vormt onvoldoende grond voor weigering van de inschrijving.

16 Al deze overwegingen gelden ook voor de andere waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, te weten de onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen. Het woord „fun", afzonderlijk beschouwd, is immers niet in staat om rechtstreeks en concreet deze waren of de wezenlijke kenmerken ervan te beschrijven.

17 Het BHIM is van mening dat, anders dan verzoekster betoogt, de kamer van beroep haar onderzoek niet heeft gebaseerd op ingewikkelde verklarende zinnen en evenmin het voorwerp van de inschrijvingsaanvraag heeft gewijzigd, maar het woord „fun" als zodanig in aanmerking heeft genomen, in de context van de aangeduide waren. Aldus heeft zij geoordeeld dat dit woord bij aanbrenging ervan op een motorvoertuig voor de relevante consument het volgende betekent: „een voertuig met een bijzonder design" en „een voertuig waarmee het bijzonder leuk rijden is". Evenzo heeft de onderzoeker opzoekingen verricht op basis van het woord „fun" voor voertuigen (vehicles).

18 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep op goede gronden geconcludeerd dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 van toepassing was, aangezien het woord „fun" met motorvoertuigen een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor de gemiddelde Engelstalige consument hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken of verdere analyse van het woord een beschrijving van de soort of bestemming van de waren kan zien. Het woord „fun" is immers meer dan een gewone positieve connotatie en is concreet beschrijvend. Het bijzondere design van een voertuig of het feit dat het voertuig bijzonder leuk te rijden is, is voor een groot aantal automobilisten een belangrijk element bij de aankoop van een voertuig. Bovendien is de consument gewoon, beschrijvende aanduidingen te vinden aan de achterkant van een voertuig, zoals turbo, ABS of 4x4, die niet louter aanduidingen van de herkomst zijn.

19 Verder wordt het woord „fun" reeds op de markt gebruikt ter beschrijving van auto's die rijplezier verstrekken door de aanblik, de uitrusting of de prestaties ervan, of ter beschrijving van bepaalde categorieën van voertuigen. De kamer van beroep heeft verwezen naar tien internetpagina's die door de onderzoeker werden aangehaald en waaruit blijkt dat verschillende auto's worden aangeduid met de uitdrukking „fun vehicles". Internetpagina's die in bijlage bij de memorie van antwoord van het BHIM werden gevoegd, wijzen erop dat de uitdrukking „fun cars" eveneens wordt gebruikt.

20 Het BHIM voegt eraan toe dat de relevante consument het woord „fun" op onderdelen en accessoires kan opvatten als een aanduiding van uitrustingen voor op de markt aanwezige „fun vehicles" of „fun cars", en dat hij een rechtstreeks verband zal leggen met deze categorie van voertuigen. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, kunnen bovendien bepaalde onderdelen en accessoires voor voertuigen een bron van plezier zijn. Derhalve is artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ook van toepassing op de onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen.

Beoordeling door het Gerecht

21 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

22 Onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vallende tekens zijn ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de identiteit van de commerciële herkomst van de waar of dienst te waarborgen, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar verkrijgt of aan wie de door dit merk aangeduide dienst wordt verleend, die keuze bij een latere aankoop of opdracht kan herhalen indien de ervaring positief was en in geval van een negatieve ervaring een andere keuze kan maken [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punt 28, en 22 mei 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/BHIM (RadioCom), T-254/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 27].

23 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt op tekens en aanduidingen die in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 39, en arrest RadioCom, punt 22 supra, punt 28).

24 Hieruit volgt dat een teken alleen onder het in deze bepaling vervatte verbod valt wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder

verder nadenken een beschrijving van de betrokken categorie van waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, kan zien [arrest Gerecht van 22 juni 2005, Metso Paper Automation/BHIM (PAPERLAB), T-19/04, Jurispr. blz. II-2383, punt 25, en arrest RadioCom, punt 22 supra, punt 29].

25 Of een teken beschrijvend is, kan derhalve enkel worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het wordt opgevat door het relevante publiek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 38, en arrest RadioCom, punt 22 supra, punt 33].

26 In casu werd de inschrijving van het woordmerk FUN aangevraagd voor „motorvoertuigen alsmede onderdelen en accessoires daarvoor".

27 Met betrekking tot het relevante publiek heeft de kamer van beroep erop gewezen, zonder op dit punt door verzoekster te worden tegengesproken, dat dit publiek bestaat uit gemiddelde Engelstalige consumenten tussen 18 en 70 jaar. Dit is de leeftijdsgroep van personen die geïnteresseerd zijn in motorvoertuigen en de onderdelen en accessoires daarvoor.

28 In het kader van de toepassing van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dient te worden nagegaan of er voor dit relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken FUN en de waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

29 De kamer van beroep was van oordeel dat het Engelse woord „fun” „plezier” en „bron van plezier” betekent. Partijen hebben dit niet betwist.

30 Verzoekster voert evenwel aan dat de kamer van beroep zich in werkelijkheid heeft gebaseerd op twee andere betekenissen, te weten „het voertuig heeft een origineel aspect” en „het voertuig is bijzonder leuk te rijden”, die verder gaan dan de betekenis van het aangevraagde merk.

31 Dienaangaande blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep heeft gesteld dat het relevante publiek het woord „fun” voor een motorvoertuig zal opvatten als een aanduiding dat het voertuig een origineel aspect heeft of leuk te rijden is. Anders dan verzoekster betoogt, heeft de kamer van beroep geen andere betekenis gegeven aan het woord „fun”, maar erop gewezen hoe de relevante consument dit woord zal opvatten bij gebruik ervan voor de waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

32 Volgens de rechtspraak valt een woordteken evenwel slechts onder de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wanneer het dient om de wezenlijke kenmerken van de betrokken waren en diensten op specifieke, niet-vage en objectieve wijze aan te duiden [zie in die zin arrest Gerecht van 12 januari 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/BHIM (EUROPREMIUM), T-334/03, Jurispr. blz. II-65, punt 41, en aangehaalde rechtspraak].

33 Wanneer een onderneming op indirecte en abstracte wijze een positief imago aan zijn waren wil geven, zonder evenwel de consument rechtstreeks en onmiddellijk te informeren over een bepaalde kwaliteit of een bepaald kenmerk van de betrokken waren, is er sprake van suggestie en niet van aanduiding in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 [zie in die zin arresten Gerecht van 31 januari 2001,

Sunrider/BHIM (VITALITE), T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 24, en 9 oktober 2002, Dart Industries/BHIM (UltraPlus), T-360/00, Jurispr. blz. II-3867, punt 27, en arrest EUROPREMIUM, punt 32 supra, punt 37].

34 Het teken FUN voor motorvoertuigen kan worden begrepen als een aanduiding dat deze voertuigen leuk of een bron van plezier kunnen zijn. Het teken FUN kan dus worden gezien als een teken waardoor aan de waar een positief imago — dat veel weg kan hebben van een verkoopbevorderend imago — wordt verleend, door bij de relevante consument het idee op te roepen dat een voertuig een bron van plezier kan zijn. In bepaalde gevallen kan een motorvoertuig weliswaar een bron van plezier zijn voor de bestuurder ervan, maar het teken FUN gaat niet verder dan suggereren.

35 In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de band tussen de betekenis van het woord „fun" en motorvoertuigen te vaag, onbepaald en subjectief is om dit woord een beschrijvend karakter voor die waren te verlenen.

36 Anders dan bepaalde aanduidingen die kenmerken van een voertuig beschrijven, zoals turbo, ABS of 4x4, kan het teken FUN op de achterkant van een voertuig niet dienen om rechtstreeks een motorvoertuig of een van de wezenlijke kenmerken ervan aan te duiden. Op die plaats zal het door de relevante consument worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar.

37 De vaststelling door de kamer van beroep dat de consument het woord „fun" voor de betrokken waren zal opvatten als een aanduiding dat een voertuig een origineel aspect heeft of leuk te rijden is, volstaat dus niet om het teken FUN een beschrijvend karakter in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te verlenen.

38 Uit het voorgaande volgt dat het teken FUN met motorvoertuigen niet een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze waren of van een van de kenmerken ervan kan zien. Het teken FUN valt dus niet onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

39 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de opmerking van de kamer van beroep, dat de kans dat de relevante consument het teken FUN opvat als de aanduiding dat het voertuig een origineel aspect heeft of leuk te rijden is, wordt gestaafd door voorbeelden uit de door de onderzoeker aangehaalde internetpagina's, waarin de term „fun" door vaklui wordt gebruikt om bepaalde categorieën van voertuigen (bijvoorbeeld quads, rally karts) of voertuigen die gewoonweg „fun to drive" zijn, te beschrijven.

40 Zoals verzoekster opmerkt, had de door de onderzoeker verrichte opzoeking immers geen betrekking op het teken FUN als zodanig, maar op een woordencombinatie bestaande in het aangevraagde teken en het woord „vehicles", dat de betrokken waren aanduidt. Aangezien in een dergelijke combinatie het aangevraagde teken wordt verbonden met de aanduiding van de betrokken waar, zal die combinatie noodzakelijkerwijs deze waar beschrijven. In casu had de inschrijvingsaanvraag evenwel enkel betrekking op het teken FUN. De loutere vaststelling door de kamer van beroep dat het woord „fun" wordt gebruikt in combinatie met het woord „vehicles", volstaat derhalve niet om te concluderen tot het beschrijvend karakter van het teken FUN.

41 Bovendien heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het woord „fun" een soortnaam of gebruikelijke benaming was om motorvoertuigen te identificeren of kenschetsen, of dit kan zijn. In dit verband dient te worden opgemerkt dat er geen bijzondere categorie van motorvoertuigen bestaat die wordt aangeduid als „fun vehicles".

42 Met betrekking tot de resultaten van een internetopzoeking op basis van de uitdrukking „fun cars", die in bijlage bij de memorie van antwoord van het BHIM waren gevoegd en tijdens de administratieve procedure niet werden overgelegd, dient eraan te worden herinnerd dat het niet de taak van het Gerecht is, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsmateriaal dat voor het eerst voor hem wordt overgelegd [arresten Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 12 september 2007, ColArt/Americas/BHIM (BASICS), T-164/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44]. Derhalve moeten deze documenten buiten beschouwing worden gelaten, zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht.

43 Wat de andere waren betreft waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, te weten de onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen, dient te worden opgemerkt dat het beschrijvend karakter van een teken voor elke in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorie waren en/of diensten afzonderlijk moet worden beoordeeld. Het is niettemin mogelijk dat alle waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, omdat bepaalde van deze waren enkel in verband met de andere kunnen worden gebruikt, zodat een gemeenschappelijke oplossing voor al deze waren dient te worden gekozen [zie in die zin arresten Gerecht van 31 maart 2004, Fieldturf/BHIM (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Jurispr. blz. II-1023, punt 33, en 8 juni 2005, Wilfer/BHIM (ROCKBASS), T-315/03, Jurispr. blz. II-1981, punt 67].

44 In casu zijn de waren die in de inschrijvingsaanvraag als onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen worden aangeduid, uitsluitend bestemd voor gebruik in verband met deze voertuigen, en zij kunnen niet zelfstandig worden gebruikt. De in de inschrijvingsaanvraag opgegeven onderdelen en accessoires voor voertuigen zijn onlosmakelijk verbonden met die voertuigen, zodat dezelfde oplossing dient te worden gehanteerd als die welke reeds voor motorvoertuigen werd gekozen.

45 Derhalve dient te worden geoordeeld dat het teken FUN evenmin een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft met de waren behorend tot de categorie

„onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen" om onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te vallen.

46 Gelet op een en ander, moet het eerste middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 worden toegewezen.

Tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

47 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet afzonderlijk heeft onderzocht en heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen miste louter op grond dat het beschrijvend was. Aangezien in casu niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, moet het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening worden toegewezen.

48 Indien de kamer van beroep was overgegaan tot dit afzonderlijk onderzoek, had zij volgens verzoekster moeten concluderen dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing was. Het teken FUN heeft immers een voldoende abstracte betekenis om louter te suggereren of op te roepen, en het kan gemakkelijk en onmiddellijk worden onthouden door het relevante publiek, waardoor het overeenkomstig de rechtspraak onderscheidend vermogen heeft.

49 Het BHIM betoogt dat, anders dan verzoekster aanvoert, de toepasselijkheid van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 afzonderlijk is gerechtvaardigd. De onderzoeker heeft erop gewezen dat het teken FUN de consument enkel meedeelt dat de waren een hoge amusementswaarde hebben, zodat het niet de wezenlijke functie van een merk kan vervullen en elk onderscheidend vermogen mist. De kamer van beroep heeft zich op het standpunt gesteld dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van toepassing was door het loutere feit dat artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening van toepassing was. Bovendien heeft de kamer van beroep zich uitgesproken over een argument van verzoekster dat eerder betrekking had op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, door erop te wijzen dat het woord „fun" een nogal banaal woord is en deel uitmaakt van de Engelse basiswoordenschat.

50 Bovendien heeft het teken FUN geen voldoende minimaal onderscheidend vermogen om artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 buiten toepassing te laten. Voor de relevante consument is het woord „fun" niet louter suggestief, maar heeft een rechtstreeks begrijpelijke betekenis in de context van de betrokken waren.

Beoordeling door het Gerecht

51 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. Het onderscheidend vermogen van een teken moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

52 In casu heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat de inschrijving van het merk FUN moet worden geweigerd krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, en hierdoor ook krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

53 Anders dan het BHIM beweert, vormt de loutere vaststelling door de kamer van beroep, in het kader van haar beoordeling van het beschrijvend karakter van het teken FUN, dat het woord „fun" deel uitmaakt van de Engelse basiswoordenschat, onvoldoende bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist en blijkt daaruit niet het bestaan van een afzonderlijk onderzoek op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het voorwerp is geweest van een afzonderlijk onderzoek.

54 De kamer van beroep heeft dus in wezen het ontbreken van onderscheidend vermogen van het teken FUN afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Hierboven werd evenwel geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte van mening was dat het teken FUN viel onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen voor zover deze is gebaseerd op de hierboven vastgestelde onjuiste opvatting.

55 Uit het voorgaande volgt dat het tweede middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 eveneens moet worden toegewezen, en dus het beroep in zijn geheel.

56 Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

Kosten

57 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 20 december 2006 (zaak R 1135/2006-2) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 december 2008.

ondertekeningen