YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

2 päivänä joulukuuta 2008 *

Asiassa T-67/07,

Ford Motor Co., kotipaikka Dearborn, Michigan (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja R. Ingerl,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Poch,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 20.12.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 1135/2006-2), joka koskee hakemusta sanamerkin FUN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit F. Dehousse ja I. Wiszniewska-Białecka (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.3.2007 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.6.2007 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan 5.7.2007 tekemän päätöksen, jolla torjutaan vastauskirjelmän jättäminen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muuttamisen,

ottaen huomioon 10.6.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, Ford Motor Co., esitti 27.6.2005 yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki FUN.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Moottorikäyttöiset maa-ajoneuvot ja niiden osat ja varusteet”.

4 Tutkija hylkäsi 27.6.2006 tekemällään päätöksellä sanamerkin FUN rekisteröinnin kyseisiä tavaroita varten sillä perusteella, että merkki oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva ja siltä puuttui saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

5 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:ssä 23.8.2006 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

6 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 20.12.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että kohdeyleisö muodostui englanninkielisistä keskivertokuluttajista ikäryhmässä 18–70 vuotta. Tämä yleisö mieltää sanan ”fun” moottorikäyttöisen maa-ajoneuvon yhteydessä tiedoksi siitä, että ajoneuvon ulkomuoto on omaperäinen, ja sitä on erityisen hauskaa ajaa. Lisäksi ammattilaiset, ajoneuvojen jälleenmyyjät tai vapaa-ajan tapahtumien järjestäjät, käyttävät sanaa ”fun” kuvaamaan erästä ajoneuvoryhmää (esim. mönkijät, karting-autot ja monsteriautot) tai ajoneuvoja, joilla on hauskaa ajaa (fun to drive). Valituslautakunta totesi, että sana ”fun” kuului englannin kielen tavalliseen perussanastoon ja että oli siis selvästi yleisen edun mukaista pitää se muiden liikkeenharjoittajien ja kilpailijoiden saatavilla. Osien ja lisävarusteiden osalta valituslautakunta totesi, että sanan ”fun” voidaan ymmärtää yksilöivän ”hupiajoneuvojen” (fun vehicles) osia ja varusteita ja että tietyt osat ja tietyt lisävarusteet voivat myös olla hauskoja (fun). Näin ollen on katsottava, että tavaramerkki FUN on kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä ja tästä syystä siltä puuttuu erottamiskyky saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

9 Kantaja esittää kaksi kanneperustetta, joista toinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

10 Kantaja väittää, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, koska sana ”fun” on yleiseen sanastoon kuuluva sana,

joka ei ole suoraan kuvaileva ja jolla on abstrakti ja korkeintaan mielikuvia herättävä sisältö.

11 Lisäksi valituslautakunnan arviointi ei ole perustunut pelkästään sanaan ”fun” vaan monimutkaisempia viestejä sisältäviin lauseisiin eli ”ajoneuvon ulkomuoto on omaperäinen” ja ”ajoneuvolla on erityisen hauskaa ajaa”, joita rekisteröintihakemus ei koske ja joilla edellytetään kuluttajan osalta käsitteellisiä arviointeja, merkityssisältöön liittyviä lisäyksiä ja täsmennyksiä.

12 Sanan ”fun” korkean abstraktiotason ja sen vuoksi, että riittävän suoran ja konkreettisen kuvailevan merkinnän muodostavia tietoja ei ole, kuluttaja voi vain olettaa, että se on kohdannut tuotenimen, joka ilmaisee tuotteen alkuperän ja erityisesti moottoriajoneuvon mallin.

13 Tavaramerkin FUN rekisteröitävyyteen ei vaikuta sanan ”fun” myönteinen arvoväritys. Sanan ”fun” merkityssisältö on mielikuvia herättävä, eikä sillä kuvailla moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen ominaisuuksia. Vaikka kantaja myöntää, että sanalla ”fun” viitataan kyseessä olevien tavaroiden käyttötarkoitukseen siltä osin kuin niiden tarkoituksena on olla huvin lähteenä, se katsoo, että tämä ei riitä muodostamaan nimitystä, joka on riittävän kuvaileva näiden tavaroiden ominaisuuksien osalta.

14 Kantajan mukaan valituslautakunta on tarkastellessaan merkkiä ”fun vehicles” – mikä todistetaan internetsivuilla, joihin se viittaa riidanalaisessa päätöksessä – täydentänyt tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä haetaan, siten, että muodostuu yhdistelmä, jolla on eri merkitys, ja näin ollen valituslautakunta on vääristänyt rekisteröintihakemuksen kohteen. Lisäksi nämä internetsivut eivät voi pätevästi olla riidanalaisen päätöksen perustana, koska niitä ei ole esitetty yksityiskohtaisesti tässä päätöksessä eikä niitä ole

sen liitteenä ja koska ne ovat peräisin muun kuin haetun tavaramerkin tutkimuksesta. Lisäksi istunnossa kantaja on väittänyt, että ilmaisua ”fun cars” koskevaan hakuun liittyvät internetsivut, jotka ovat SMHV:n vastineen liitteenä, ovat uusia todisteita, joita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon.

15 Kantaja korostaa, että oikeuskäytäntö ei ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka muodostuu mainoslauseista, kunhan se ainoa edellytys täyttyy, että kyseinen tavaramerkki voidaan mieltää heti kyseessä olevien tavaroiden kaupallista alkuperää koskevaksi tiedoksi. Se, että muut yritykset käyttävät kyseistä merkkiä tässä kuvailevassa merkityksessä, ei ole riittävä peruste rekisteröinnin hylkäämiselle.

16 Kaikki nämä näkökohdat soveltuvat myös muihin tavaroihin, joita rekisteröintihakemus koskee, eli moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen osiin ja varusteisiin. Sanalla ”fun” erikseen ei näet voida kuvailla suoraan ja konkreettisesti näitä tavaroita tai niiden keskeisiä ominaisuuksia.

17 SMHV katsoo, että päinvastoin kuin kantaja väittää, valituslautakunnan tutkimus ei ole perustunut monimutkaisiin julistaviin lauseisiin eikä valituslautakunta ollut muuttanut rekisteröintihakemuksen kohdetta, vaan se oli tarkastellut yksin sanaa ”fun” niiden tavaroiden yhteydessä, joita varten rekisteröintiä haettiin. Siten se katsoo, että merkityksellisten kuluttajien kannalta tämä sana yhdistettynä moottoriajoneuvoon merkitsee ”ajoneuvoa, joka on suunniteltu erityisellä tavalla” ja ”ajoneuvoa, jota on erityisen hauskaa ajaa”. Vastaavasti tutkija on suorittanut hakuja, jotka koskevat sanaa ”fun” ajoneuvojen (vehicles) yhteydessä.

18 SMHV:n mukaan valituslautakunta on perustellusti todennut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa oli sovellettava, koska sanalla ”fun” on riittävän suora ja konkreettinen yhteys moottorikäyttöisiin maa-ajoneuvoihin siten, että englanninkielinen keskivertokuluttaja voi havaita välittömästi, ilman lisäpohdintaa tai sanan arvioimista, kuvauksen tavaroiden lajista tai käyttötarkoituksesta. Sana ”fun” synnyttää sen mukaan näet enemmän kuin pelkän myönteisen mielleyhtymän, ja se on konkreettisesti kuvaileva. Ajoneuvon erityinen muotoilu tai se, että ajoneuvoa on erityisen hauska ajaa, ovat tärkeitä tekijöitä auton valinnassa huomattavalle joukolle autoilijoita. Lisäksi kuluttajat ovat tottuneet löytämään ajoneuvojen takaosasta kuvailevia ilmaisuja, kuten turbo, ABS tai 4x4, jotka eivät ole yksinomaan alkuperää koskevia tietoja.

19 Lisäksi sanaa ”fun” käytetään jo markkinoilla kuvaamaan moottoriajoneuvoja, jotka herättävät ajamisen iloa ulkomuotonsa, varustelunsa tai suorituskykynsä perusteella, tai kuvaamaan tiettyjä ajoneuvoryhmiä. Valituslautakunta viittaa kymmeneen tutkijan mainitsemaan internetsivuun, jotka osoittavat, että erilaisia moottoriajoneuvoryhmiä kuvataan ilmaisulla ”fun vehicles”. SMHV:n vastineen liitteessä toimitetut internetsivut osoittavat, että myös ilmaisua ”fun cars” käytetään.

20 SMHV lisää, että merkitykselliset kuluttajat voivat mieltää sanan ”fun”, joka on liitetty osiin tai varusteisiin, yksilöivän markkinoilla olevia ”fun vehicles”- ja ”fun cars” -tyyppisiä ajoneuvoja varten tarkoitettuja varusteita ja että sillä synnytetään suora yhteys tähän ajoneuvoryhmään. Lisäksi, kuten valituslautakunta on todennut, tietyt ajoneuvojen osat ja lisävarusteet voivat olla huvin lähteenä. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan myös moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen osiin ja lisävarusteisiin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

21 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että tämän saman artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

22 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 28 kohta ja asia T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. SMHV (RadioCom), tuomio 22.5.2008, 27 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

23 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta ja edellä 22 kohdassa mainittu asia RadioCom, tuomion 28 kohta).

24 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta

kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden tai palvelujen ryhmän tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailun (ks. asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, s. II-2383, 25 kohta ja edellä 22 kohdassa mainittu asia RadioCom, tuomion 29 kohta).

25 Näin ollen merkin kuvailevuutta on arvioitava ainoastaan suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta kohdeyleisön eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajien käsitykseen asiasta (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, s. II-683, 38 kohta ja edellä 22 kohdassa mainittu asia RadioCom, tuomion 33 kohta).

26 Esillä olevassa asiassa tavarat, joita varten sanamerkin FUN rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haetaan, ovat ”moottorikäyttöiset maa-ajoneuvot ja niiden osat ja varusteet”.

27 Kohdeyleisöstä valituslautakunta on todennut, eikä kantaja ole kiistänyt tätä toteamusta, että se koostuu englanninkielisistä keskivertokuluttajista ikäryhmässä 18–70 vuotta, mikä vastaa niiden henkilöiden ikäryhmää, jotka ovat kiinnostuneita moottorikäyttöisistä maa-ajoneuvoista ja niiden osista ja varusteista.

28 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä on tutkittava, onko kohderyhmän näkökulmasta katsottaessa merkin FUN ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden välillä, sellaisina kuin ne ovat valituslautakunnan määritteleminä, riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

29 Valituslautakunta on katsonut, eivätkä asianosaiset ole kiistäneet tätä, että englannin kielen sana ”fun” tarkoittaa ”hauskuutta” tai ”huvin lähdettä”.

30 Kantaja kuitenkin väittää, että todellisuudessa valituslautakunta on perustanut arviointinsa kahteen muuhun merkitykseen, ”ajoneuvon ulkomuoto on omaperäinen” ja ”ajoneuvoa on erityisen hauskaa ajaa”, jotka menevät haetun tavaramerkin merkitystä pidemmälle.

31 Tältä osin riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on todennut, että moottorikäyttöisen maa-ajoneuvon yhteydessä kohdeyleisö mieltää sanan ”fun” merkitsevän sitä, että ajoneuvon ulkomuoto on omaperäinen tai että sitä on hauskaa ajaa. Päinvastoin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei ole antanut sanalle ”fun” muuta merkitystä, vaan se on todennut, miten merkitykselliset kuluttajat mieltävät sen niiden tavaroiden yhteydessä, joita varten rekisteröintiä haetaan.

32 Jotta sanamerkki kuitenkin voisi oikeuskäytännön mukaan kuulua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, sen on kuvattava erityisellä tavalla, objektiivisesti ja muutoin kuin epämääräisesti kyseisten tavaroiden ja palvelujen oleellista ominaisuutta (ks. vastaavasti asia T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS v. SMHV (EUROPREMIUM), tuomio 12.1.2005, Kok. 2005, s. II-65, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33 Se, että yritys haluaa antaa tavaroistaan myönteisen kuvan epäsuorasti ja abstraktisti antamatta kuitenkaan suoraan ja välittömästi kuluttajalle tietoa ainoastakaan erityisestä ominaispiirteestä tai ominaisuudesta, on katsottava mielikuvien luomiseksi eikä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi kuvailemiseksi (ks. vastaavasti asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 24 kohta; asia T-360/00, Dart Industries v. SMHV

(UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3867, 27 kohta ja edellä 32 kohdassa mainittu asia EUROPREMIUM, tuomion 37 kohta).

34 Merkki FUN voidaan ymmärtää moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen yhteydessä viittaukseksi siihen, että nämä ajoneuvot saattavat olla hauskoja tai olla huvin lähteenä. Merkin FUN voidaan siis katsoa antavan tavaralle myönteisen imagon mainontatarkoituksessa ja herättävän merkityksellisten kuluttajien mielessä ajatuksen, että ajoneuvo voi olla huvin lähde. Vaikka moottorikäyttöinen maa-ajoneuvo voi tietyissä tapauksissa olla huvin lähteenä kuljettajalleen, merkki FUN ei kuitenkaan ole enempää kuin vihjaus.

35 Näin ollen on todettava, että yhtäältä sanan ”fun” ja toisaalta moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen välinen yhteys on liian häilyvä, epämääräinen ja subjektiivinen voidakseen tehdä tästä sanasta mainittuja tavaroita kuvailevan.

36 Toisin kuin tietyt ajoneuvon ominaisuuksia koskevat kuvailevat tiedot, kuten turbo, ABS tai 4x4, merkkiä FUN, joka sijaitsee ajoneuvon takaosassa, ei voida käyttää suoraan moottorikäyttöisen maa-ajoneuvon tai yhden sen keskeisen ominaisuuden osoittamiseen. Tällä tavalla sijoitettuna merkitykselliset kuluttajat mieltävät sen tavaran kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi.

37 Niinpä valituslautakunnan toteamus, että kuluttajat mieltävät sanan ”fun” kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä merkinnäksi siitä, että ajoneuvon ulkomuoto on omaperäinen tai että sitä on hauskaa ajaa, ei riitä tekemään merkistä FUN kuvailevaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

38 Edellä esitetystä seuraa, että merkillä FUN ei ole riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä moottorikäyttöisiin maa-ajoneuvoihin, jotta kohdeyleisö voisi havaita välittömästi ja ilman lisäpohdintaa kuvauksen näistä tavaroista tai jostakin niiden ominaisuudesta. Niinpä merkki FUN ei kuulu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon alaan.

39 Tätä päätelmää ei millään tavalla saateta kyseenalaiseksi valituslautakunnan toteamuksella, jonka mukaan internetsivuilta, jotka tutkija mainitsee, otetut esimerkit, joissa ammattilaiset käyttävät sanaa ”fun” tiettyjen ajoneuvoryhmien (esim. mönkijät, karting-autot) tai ajoneuvojen, jotka ovat pelkästään ”fun to drive”, kuvailemiseen, tukevat sen todennäköisyyttä, että merkitykselliset kuluttajat mieltävät merkin FUN viittaukseksi siihen, että ajoneuvon ulkomuoto on omaperäinen tai että sitä on hauskaa ajaa.

40 Kuten kantaja toteaa, tutkijan tutkimus ei nimittäin ole koskenut yksin merkkiä FUN vaan sanayhdistelmää, joka sisältää haetun merkin ja sanan ”vehicles”, jolla nimitetään kyseessä olevia tavaroita. On tosin niin, että tällaisella yhdistelmällä, jolla yhdistetään haettu merkki kyseessä olevan tavaran nimitykseen, kuvaillaan välttämättä tätä tavaraa. Tässä asiassa rekisteröintihakemus koski kuitenkin vain merkkiä FUN. Näin ollen pelkästään valituslautakunnan toteamuksesta, että sanaa ”fun” käytetään sanan ”vehicles” yhteydessä, ei voida päätellä, että merkki FUN olisi kuvaileva.

41 Lisäksi valituslautakunta ei ole osoittanut, että sana ”fun” oli tai voi olla yleinen tai tavanomainen nimitys, jolla yksilöitiin tai luonnehdittiin moottorikäyttöisiä maa-ajoneuvoja. Tältä osin on todettava, että ei ole erityistä moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen ryhmää, josta käytetään nimitystä ”fun vehicles”.

42 Ilmaisua ”fun cars” koskevan internethaun, jonka SMHV on liittänyt vastineeseensa, tuloksista, joita ei ole esitetty hallinnollisessa menettelyssä, on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja siinä ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa (ks. vastaavasti asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta ja asia T-164/06, ColArt/Americas v. SMHV (BASICS), tuomio 12.9.2007, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen nämä asiakirjat on hylättävä, eikä ole tarpeen tutkia niiden todistusarvoa.

43 Muista rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuista tavaroista eli moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen osista ja varusteista on todettava, että merkin kuvailevuutta tulee arvioida yksilöllisesti suhteessa rekisteröintihakemuksessa olevaan kuhunkin tavara- ja/tai palvelulajiin. Voi kuitenkin olla niin, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut kaikki tavarat liittyvät erottamattomasti toisiinsa, koska tiettyjä tavaroita voidaan käyttää ainoastaan muiden tavaroiden kanssa, ja näin ollen on hyväksyttävä yhteinen ratkaisu kaikkien näiden tavaroiden osalta (ks. tältä osin asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. II-1023, 33 kohta ja asia T-315/03, Wilfer v. SMHV (ROCKBASS), tuomio 8.6.2005, Kok. 2005, s. II-1981, 67 kohta).

44 Tässä asiassa tavarat, jotka nimetään rekisteröintihakemuksessa moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen osiksi ja varusteiksi, on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan näiden ajoneuvojen kanssa, eikä niillä ole itsenäistä käyttöä. Rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut ajoneuvojen osat ja varusteet liittyvät erottamattomasti näihin ajoneuvoihin, ja niinpä on tehtävä niiden osalta sama ratkaisu kuin edellä on tehty moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen osalta.

45 Näin ollen on katsottava, että merkillä FUN ei ole myöskään riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä ryhmään ”moottorikäyttöisten maa-ajoneuvojen osat ja

varusteet” niin, että se tulisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon soveltamisalaan.

46 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c kohdan rikkomista, on hyväksyttävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

47 Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ole tutkinut erikseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta ja että se on katsonut, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky pelkästään sillä perusteella, että se on kuvaileva. Koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytykset eivät täyty tässä asiassa, tämän saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on kantajan mukaan hyväksyttävä.

48 Lisäksi kantaja väittää, että jos valituslautakunta olisi suorittanut tämän erillisen tutkimuksen, sen olisi pitänyt todeta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta. Merkillä FUN on nimittäin riittävän abstrakti merkitys siten, että se on suggestiivinen ja mielikuvia herättävä, ja kohdeyleisö voi muistaa sen helposti ja välittömästi, minkä vuoksi se on oikeuskäytännön mukaan erottamiskykyinen.

49 SMHV esittää, että päinvastoin kuin kantaja väittää, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen oli perusteltu erikseen. Tutkija oli todennut, että merkillä FUN ilmoitettiin kuluttajille ainoastaan, että tavaroilla oli suuri huviarvo, ja että näin ollen sillä ei voitu täyttää tavaramerkin keskeistä tehtävää, ja siltä puuttui erottamiskyky. Valituslautakunta on katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettiin pelkästään siitä syystä, että saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettiin. Lisäksi valituslautakunta otti kantaa kantajan perusteluun, joka kuuluu pikemminkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteyteen, koska se on todennut, että sana ”fun” on melko arkinen sana ja että kyse on englannin kielen perussanastoon kuuluvasta sanasta.

50 Lisäksi SMHV:n mukaan merkillä FUN ei ole erottamiskyvyn vähimmäismäärää, joka riittäisi estämään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen. Merkityksellisten kuluttajien kannalta sana ”fun” ei ole pelkästään suggestiivinen, vaan sillä on sisältö, joka on suoraan ymmärrettävissä kyseessä olevien tuotteiden asiayhteydessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

51 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava niihin tavaroihin tai palveluihin nähden, joita varten rekisteröintiä on haettu.

52 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut, että tavaramerkin FUN rekisteröinti on hylättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ja että tästä syystä rekisteröinti on hylättävä myös 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

53 Päinvastoin kuin SMHV väittää, pelkästään valituslautakunnan merkin FUN kuvailevuuden arvioinnin yhteydessä esittämällä toteamuksella, että sana ”fun” kuuluu englannin kielen tavalliseen sanastoon, ei voida osoittaa tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, erottamiskyvyn puuttumista, eikä siitä ilmene, että tutkimus olisi suoritettu erikseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

54 Valituslautakunta on siis lähinnä johtanut merkin FUN erottamiskyvyn puuttumisen tämä merkin kuvailevuudesta. Edellä on kuitenkin todettu, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että merkki FUN kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kiellon soveltamisalaan. Näin ollen valituslautakunnan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva päättely on hylättävä, koska se perustuu edellä todettuun virheeseen.

55 Edellä esitetystä seuraa, että myös toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ja siten koko kanne on hyväksyttävä.

56 Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

57 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 20.12.2006 tekemä päätös (asia R 1135/2006-2) kumotaan.

2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 2 päivänä joulukuuta 2008.

Allekirjoitukset