ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)

2. detsember 2008 *

Kohtuasjas T-67/07,

Ford Motor Co., asukoht Dearborn, Michigan (Ameerika Ühendriigid), esindaja: advokaat R. Ingerl,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Poch,

kostja,

mille ese on hagi, mis on esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 20. detsembri 2006. aasta otsuse (asi R 1135/2006-2) peale, mis käsitleb sõnamärgi FUN ühenduse kaubamärgina registreerimise taotlust,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees V. Tiili, kohtunikud F. Dehousse ja I. Wiszniewska-Białecka (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik C. Kristensen,

arvestades 2. märtsil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 11. juunil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades Esimese Astme Kohtu neljanda koja esimehe 5. juuli 2007. aasta otsust jätta repliigi esitamise taotlus rahuldamata,

arvestades Esimese Astme Kohtu kodade koosseisu muutmisega,

arvestades 10. juunil 2008 toiminud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 27. juunil 2005 esitas käesoleva kohtuasja hageja Ford Motor Co. Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146), muudetud redaktsioonis, alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, oli sõnamärk FUN.

3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe uuesti läbivaadatud ja parandatud versiooni kohaselt klassi 12 ning vastavad kirjeldusele „Maismaa mootorsõidukid, nende osad ja tarvikud".

4 Kontrollija keeldus 27. juuni 2006. aasta otsusega sõnamärgi FUN registreerimisest kõigi asjaomaste kaupade osas põhjendusel, et see on kirjeldav määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses ning et sel puudub eristusvõime sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

5 Hageja esitas 23. augustil 2006 ühtlustamisametile selle otsuse peale kaebuse määruse nr 40/94 artiklite 57–62 alusel.

6 20. detsembri 2006. aasta otsusega (edaspidi: „vaidlustatud otsus") jättis ühtlustamisameti teine apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata. Ta leidis, et asjaomane avalikkus koosnes inglise keelt rääkivatest 18–70 aastastest tarbijatest. See avalikkus tajub sõna „fun" seoses maismaa mootorsõidukiga kui viidet sellele, et mootorsõiduk on originaalse välimusega ning seda on äärmiselt lõbus juhtida. Lisaks sellele kasutavad professionaalid, mootorsõidukite edasimüüjad või vabaajategevuse korraldajad apellatsioonikoja arvates sõna „fun" teatud mootorsõidukite kategooriate (näiteks: ATV-d, kardid või *monster truck*'id) või selliste mootorsõidukite kirjeldamiseks, mida on lõbus juhtida (*fun to drive*). Apellatsioonikoda märkis, et sõna „fun" kuulub inglise tavakeele põhisõnavarasse ning seega on selge üldine huvi selle teistele müüjatele ja konkurentidele vabaks kasutamiseks säilitamise vastu. Mis puudutab osasid ja tarvikuid, siis märkis apellatsioonikoda, et sõna „fun" võidakse tajuda „lõbusõidukite" (*fun vehicles*) osadele ja varustusele viitavana ning samuti sellele viitavana, et teatud osad või tarvikud võivad samuti olla lõbusad (*fun*). Seega tuleb kaubamärki FUN käsitada kirjeldavana määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses ning sellest tulenevalt puudub sel eristusvõime sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

Poolte nõuded

7 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

8 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

9 Hageja esitab kaks väidet, mis põhinevad vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c ja sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisel.

Esimene väide määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumise kohta

Poolte argumendid

10 Hageja väidab, et apellatsioonikoda kohaldas vääralt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c; sõna „fun” puhul on tegemist üldsõnavara sõnaga, mis ei ole otseselt kirjeldav

ning mille abstraktset semantilist tähendust võib äärmisel juhul käsitada esile kutsuvana.

11 Lisaks sellele ei tuginenud apellatsioonikoda hageja väitel oma analüüsis ainuüksi sõnale „fun", vaid sellistele keerukamaid sõnumeid sisaldavatele lausetele nagu „mootorsõiduk on originaalse välimusega" ja „mootorsõidukit on äärmiselt lõbus juhtida", mis ei ole registreerimistaotluse esemeks ning mis eeldavad tarbijalt kontseptuaalset analüüsi, semantilisi täiendusi ning täpsustusi.

12 Sõna „fun" suure abstraktsuse ning piisavalt otsese ning konkreetse kirjeldava viitena käsitatava teabe puudumise tõttu saab tarbija eeldada üksnes seda, et tegemist on päritolule viitava kaubanimega ning eelkõige mootorsõiduki mudeli nimega.

13 Kaubamärgi FUN registreeritavust ei kahjusta sõna „fun" positiivne tähendusvarjund. Sõna „fun" semantiline tähendus on esile kutsuvat laadi ja mitte maismaa mootorsõiduki omadusi kirjeldav. Isegi kui möönda, et sõna „fun" viitab asjaomaste toodete otstarbele selles mõttes, et need on suunatud meelelahutuseks, leiab hageja, et see ei ole piisav käsitamaks seda sõna sellise kauba üht omadust konkreetselt kirjeldava tähistusena.

14 Hageja leiab, et tuginedes kombinatsioonile „fun vehicles" – seda tõendavad internetilehed, millele apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses viitab – täiendas apellatsioonikoda kaubamärki, mille registreerimist taotleti, ning moodustas erineva tähendusega sõnaühendi, moonutades seeläbi registreerimistaotluse eset. Lisaks sellele ei saa need internetilehed olla vaidlustatud otsuse õiguspärane alus, kuivõrd neid ei ole

viidatud otsuses detailselt korratud ega otsusele lisatud ning need on lisaks saadud muu tähise puhul läbiviidud otsingute tulemusel, kui see, mille registreerimist taotleti. Hageja väitis muuseas kohtuistungil, et ühtlustamisameti kostja vastusele lisatud internetilehed, mis vastavad otsingule väljendi „fun cars" alusel, kujutavad endast uusi tõendeid, millega Esimese Astme Kohus ei saa arvestada.

15 Hageja rõhutab, et kohtupraktika ei keela reklaamlausetena kasutatavatest tähistest koosneva kaubamärgi registreerimist, kui on täidetud ainus tingimus, et kõnealust kaubamärki tajutakse otsekohe viitena asjaomaste kaupade kaubanduslikule päritolule. Asjaolu, et kõnealust tähist kasutavad ka teised ettevõtjad selles tähenduses, ei kujuta endast piisavat alust registreerimisest keeldumiseks.

16 Kõik need järeldused on hageja väitel kohaldatavad ka teiste registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade, st maismaa mootorsõidukite osade ja tarvikute puhul. Nimelt ei saa sõna „fun" käsitada eraldiseisvalt kui kaupu või nende peamisi omadusi otseselt ja konkreetselt kirjeldavana.

17 Ühtlustamisamet on vastupidi hagejale seisukohal, et apellatsioonikoda ei tuginenud oma analüüsis keerulistele deklaratiivsetele lausetele ega moonutanud registreerimistaotluse eset; ta väidab, et apellatsioonikoda tugines üksnes sõnale „fun" ja seda asjaomaste kaupade kontekstis. Selle tulemusel järeldas apellatsioonikoda, et asjaomase avalikkuse jaoks viitaks see sõna maismaa mootorsõidukiga seonduvalt „eripärase disainiga mootorsõidukile" ja „mootorsõidukile, mida on äärmiselt lõbus juhtida". Lisaks sellele tugines kontrollija otsingus sõnale „fun" seoses mootorsõidukitega (*vehicles*).

18 Ühtlustamisamet väidab, et apellatsioonikoda otsustas õigesti kohaldada määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c, kuivõrd sõnal „fun" on maismaa mootorsõidukitega selline piisavalt otsene ja konkreetne seos, millest tulenevalt inglise keelt rääkiv keskmine tarbija tajub seda otsekohe – ning sõna rohkem kaalumata või analüüsimata – kui sorti või kaupade otstarvet kirjeldavat. Nimelt ei ole sõnal „fun" mitte üksnes lihtne positiivne tähendusvarjund, vaid see on konkreetselt kirjeldav. Mootorsõiduki eripärane disain või asjaolu, et seda on äärmiselt lõbus juhtida, kujutavad endast arvukate mootorsõidukijuhtide jaoks mootorsõiduki ostmisel olulisi elemente. Lisaks sellele on tarbijad harjunud nägema mootorsõidukite taga selliseid kirjeldavaid viiteid nagu turbo, ABS või 4x4, mis ei viita üksnes päritolule.

19 Lisaks sellele kasutatakse turul sõna „fun" juba selliste mootorsõidukite, mida on lõbus juhtida kas nende välimuse, varustuse või võimaluste tõttu, või teatud mootorsõidukite kategooriate kirjeldamiseks. Apellatsioonikoda tugines ühtlustamisameti väitel kümnele internetilehele, millele kontrollija viitas ning millest tuleneb, et eri mootorsõidukeid tähistatakse väljendiga „fun vehicles". Lisaks sellele tuleneb ühtlustamisameti kostja vastusele lisatud internetilehtedest, et kasutatakse ka väljendit „fun cars".

20 Ühtlustamisamet lisab, et asjaomane avalikkus võib sõna „fun" osade ja tarvikutega seonduvalt tajuda „fun vehicles'ite" või turul pakutavate „fun cars'ide" varustust identifitseerivana ning ta looks otsese seose selle kategooria mootorsõidukitega. Lisaks sellele, nagu märkis apellatsioonikoda, võivad mootorsõidukite teatud osad ja tarvikud olla meeltlahutavad. Seega on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c kohaldatav ka maismaa mootorsõidukite osade ja tarvikute suhtes.

Esimese Astme Kohtu hinnang

21 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 2 on sätestatud, et sama artikli lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused esinevad ainult teatavas ühenduse osas.

22 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c peetakse silmas tähiseid, mis ei suuda täita kaubamärgi põhiülesannet, st kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tuvastamise ülesannet, võimaldamaks kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse ostnud tarbijal teha positiivse kogemuse puhul edaspidisel ostul sama ja negatiivse kogemuse puhul teistsugune valik (vt Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-219/00: Ellos *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ELLOS), EKL 2002, lk II-753, punkt 28, ja Esimese Astme Kohtu 22. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas T-254/06: Radio Regenbogen Hörfunk in Baden *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (RadioCom), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 27).

23 Üksnes määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c nimetatud märgid ja tähised on need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada selle kauba või teenuse, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides (Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2001, lk I-6251, punkt 39, ja eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus RadioCom, punkt 28).

24 Seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste kategooria või ühe nende omaduse

kirjeldusega (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 22. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-19/04: Metso Paper Automation *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (PAPERLAB), EKL 2005, lk II-2383, punkt 25, ja eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus RadioCom, punkt 29).

25 Seetõttu tuleb seda, kas tähis on kirjeldav, hinnata esiteks lähtuvalt asjaomastest kaupadest või teenustest ning teiseks lähtuvalt nende kaupade või teenuste tarbijatest koosneva avalikkuse tajust (Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-34/00: Eurocool Logistik *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL), EKL 2002, lk II-683, punkt 38, ja eespool punktis 22 viidatud kohtuotsus RadioCom, punkt 33).

26 Käesolevas kohtuasjas taotleti sõnamärgi FUN registreerimist kaupade jaoks, mis vastavad kirjeldusele „maismaa mootorsõidukid, nende osad ja tarvikud".

27 Mis puudutab asjaomast avalikkust, siis märkis apellatsioonikoda, ilma et hageja oleks seda vaidlustanud, et selleks on inglise keelt rääkivad 18–70 aastased keskmised tarbijad; see vastab selliste isikute eavahemikule, keda huvitavad maismaa mootorsõidukid, nende osad ja tarvikud.

28 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamisel tuleb teha kindlaks, kas asjaomase avalikkuse seisukohalt on tähise FUN ja registreerimistaotluses viidatud kaupade vahel piisavalt otsene ja konkreetne seos.

29 Apellatsioonikoda leidis, ilma et pooled oleksid seda vaidlustanud, et ingliskeelne sõna „fun" tähendab „lõbu" ja „meeltlahutav".

30 Hageja väidab sellegipoolest, et tegelikkuses tugines apellatsioonikoda kahele teistsugusele tähendusele – „originaalse välimusega mootorsõiduk" ja „mootorsõiduk, mida on äärmiselt lõbus juhtida" –, mis lähevad tunduvalt kaugemale selle märgi tähendusest, mille registreerimist taotletakse.

31 Selles osas ilmneb vaidlustatud otsusest, et apellatsioonikoda tuvastas, et seoses maismaa mootorsõidukiga tajub asjaomane avalikkus sõna „fun" kui viidet sellele, et mootorsõiduk on originaalse välimusega ning seda on äärmiselt lõbus juhtida. Vastupidi hageja väidetele ei andnud apellatsioonikoda sõnale „fun" teist tähendust, vaid viitas sellele, kuidas asjaomane tarbija tajub seda sõna seoses registreerimistaotluses viidatud kaupadega.

32 Et sõnamärk võiks kuuluda määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse, on kohtupraktikas seevastu ette nähtud, et sellega peab tähistama kõnealuste kaupade ja teenuste olulisi omadusi objektiivsel ja konkreetsel, mitte ebamäärasel viisil (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 12. jaanuari 2005. aasta otsus kohtuasjas T-334/03: Deutsche Post EURO EXPRESS *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROPREMIUM), EKL 2005, lk II-65, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika).

33 Asjaolu, et ettevõtja soovib omistada oma kaupadele kaudsel ja abstraktsel moel positiivset kujutluspilti, teavitamata sellegipoolest tarbijat otseselt ja vahetult kõnealuste kaupade ühest omadusest või konkreetsest tunnusest, kujutab endast esile kutsumist, mitte tähistamist määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-24/00: Sunrider *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (VITALITE), EKL 2001, lk II-449, punkt 24; Esimese Astme Kohtu 9. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-360/00: Dart

Industries *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (UltraPlus), EKL 2002, lk II-3867, punkt 27, ja eespool punktis 32 viidatud kohtuotsus EUROPREMIUM, punkt 37).

34 Tähist FUN võib seoses maismaa mootorsõidukitega mõista nii, et see viitab sellele, et mootorsõidukid võivad olla lõbusad või meeltlahutavad. Seega võib leida, et tähis FUN omistab kaubale positiivse kujutluspildi, mida võib samastada müüki edendava kujutluspildiga, tekitades asjaomase tarbija meeltes kujutelma, et mootorsõiduk võib olla meeltlahutav. Sellegipoolest, ehkki maismaa mootorsõiduk võib teatud juhtudel olla selle juhi jaoks meeltlahutav, ei lähe tähis FUN kaugemale sugestioonist.

35 Neil asjaoludel tuleb tuvastada, et ühelt poolt sõna „fun" tähenduse ja teiselt poolt maismaa mootorsõidukite vahel esinev seos on selleks liiga ähmane, määratlemata ja subjektiivne, et omistada sellele sõnale seoses nende kaupadega kirjeldav laad.

36 Erinevalt teatud mootorsõiduki omadusi kirjeldavatest tähistustest nagu turbo, ABS või 4x4 ei saa mootorsõiduki taga paiknevat tähist FUN kasutada selleks, et tähistada otseselt maismaa mootorsõidukit või ühte selle peamistest omadustest. Sellise paiknevuse alusel tajub asjaomane tarbija seda kauba kaubanduslikku päritolu tähistavana.

37 Sellest tulenevalt on apellatsioonikoja tuvastus, et tarbija tajub sõna „fun" seoses asjaomaste kaupadega kui viidet sellele, et mootorsõiduk on originaalse välimusega või seda on lõbus juhtida, ebapiisav selleks, et omistada tähisele FUN kirjeldav laad määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses.

38 Eelnevast tuleneb, et tähisel FUN ei ole maismaa mootorsõidukiga piisavalt otsest ja konkreetset seost, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või ühe nende omaduse kirjeldusega. Seega ei kuulu tähis FUN määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c kehtestatud keelu kohaldamisalasse.

39 Seda järeldust ei sea kahtluse alla apellatsioonikoja tuvastus, mille kohaselt toetavad tõenäosust, et asjaomane tarbija tajub tähist FUN kui viidet sellele, et mootorsõiduk on originaalse välimusega või seda on lõbus juhtida, kontrollija viidatud internetilehtedele tuginevad näited, milles professionaalid kasutavad sõna „fun" teatud mootorsõidukite kategooriate (näiteks ATV-d, kardid) või lihtsalt „fun to drive" mootorsõidukite kirjeldamiseks.

40 Nagu märgib hageja, ei tuginenud kontrollija oma otsingutes nimelt mitte üksnes tähisele FUN, vaid sõnade kombinatsioonile, mis hõlmas taotletavat tähist ning sõna „vehicles", mis tähistab kõnealuseid kaupu. Loomulikult on selline kombinatsioon vältimatult kaupa kirjeldav, kuivõrd ta seostab taotletava tähise kõnealuse kauba tähistusega. Kuid käesolevas kohtuasjas esitati registreerimistaotlus üksnes tähisele FUN. Seega ei piisa vaid apellatsioonikoja tuvastusest, mille kohaselt sõna „fun" kasutatakse seoses sõnaga „vehicles", selle järeldamiseks, et tähis FUN on kirjeldavat laadi.

41 Lisaks sellele ei ole apellatsioonikoda tuvastanud, et sõna „fun" oli või võib olla maismaa mootorsõidukite identifitseerimiseks või iseloomustamiseks kasutatav üld- või tavanimetus. Selles osas tuleb märkida, et ei ole olemas sellist maismaa mootorsõidukite erikategooriat, mida tähistataks „fun vehicles'ina".

42 Mis puudutab väljendile „fun cars" tugineva internetiotsingu tulemusi, mis ühtlustamisamet lisas oma kostja vastusele ning mida haldusmenetluse raames ei esitatud, siis tuleb meenutada, et Esimese Astme Kohtu ülesanne ei ole uuesti hinnata faktilisi asjaolusid Esimese Astme Kohtus esimest korda esitatud tõendeid arvestades (vt Esimese Astme Kohtu 6. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T-128/01: DaimlerChrysler *vs* Siseturu Ühtlustamise Amet (Calandre), EKL 2003, lk II-701, punkt 18, ja Esimese Astme Kohtu 12. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-164/06: ColArt *vs.* Americas *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (BASICS), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 44). Seega tuleb jätta need dokumendid tähelepanuta, ilma et oleks vaja hinnata nende tõenduslikku väärtust.

43 Mis puudutab muid kaupu, mille jaoks registreerimistaotlus esitati, st maismaa mootorsõidukite osasid ja tarvikuid, siis tuleb märkida, et tähise kirjeldavat laadi tuleb hinnata iga registreerimistaotluses nimetatud kaupade ja/või teenuste kategooria kohta eraldi. Võib siiski juhtuda, et kõik kaubamärgi taotluses esitatud kaubad on üksteisega lahutamatult seotud, sest mõnda neist kaupadest saab kasutada üksnes seoses teistega, ja sellisel juhul tuleb kõigi nende kaupade kohta leida ühine lahendus (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 31. märtsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T-216/02: Fieldturf *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), EKL 2004, lk II-1023, punkt 33, ja 8. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T-315/03: Wilfer *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ROCKBASS), EKL 2005, lk II-1981, punkt 67).

44 Käesolevas kohtuasjas on registreerimistaotluses maismaa mootorsõidukite osade ja tarvikutena määratletud kaubad mõeldud kasutamiseks ainuüksi koos nende sõidukitega ning neil ei ole iseseisvat kasutust. Registreerimistaotluses viidatud mootorsõidukite osad ja tarvikud on nendega lahutamatult seotud ning seega tuleb nende kohta teha sama otsus, mis tehti eelnevalt maismaa mootorsõidukite kohta.

45 Niisiis tuleb tähist FUN samuti käsitada kui sellist, millele ei ole kategooriasse „maismaa mootorsõidukite osad ja tarvikud" kuuluvate kaupadega piisavalt otsest ja konkreetset

seost, et kuuluda määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud keelu kohaldamisalasse.

46 Kõigest eelnevast järeldub, et esimene väide määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumise kohta, tuleb vastu võtta.

Teine väide määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise kohta

Poolte argumendid

47 Hageja väidab, et apellatsioonikoda ei uurinud eraldi määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b viidatud keeldumispõhjust ning leidis, et kaubamärgil, mille registreerimist taotleti, puudus eristusvõime ainuüksi seetõttu, et see oli kirjeldav. Kuna määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c ette nähtud tingimused ei olnud käesolevas kohtuasjas täidetud, siis tuleb vastu võtta väide selle määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise kohta.

48 Lisaks sellele väidab hageja, et kui apellatsioonikoda oleks läbi viinud eespool viidatud uurimise eraldi, siis oleks ta pidanud järeldama, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b ei olnud kohaldatav. Nimelt on tähisel FUN hageja väitel piisavalt abstraktne tähendus, et olla lihtsalt sugestiivne või esile kutsuv, ning see võib sihtgrupile lihtsalt ja otsekohe meelde jääda; need asjaolud omistavad tähisele kohtupraktika kohaselt eristusvõime.

49 Ühtlustamisamet väidab, et vastupidi hageja väidetele õigustati määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldatavust eraldi. Kontrollija viitas sellele, et tähis FUN teavitab tarbijat üksnes sellest, et kaubad on äärmiselt meeltlahutavad, ning et seetõttu ei saa see täita kaubamärgi põhiülesannet ning sellel puudub eristusvõime. Apellatsioonikoda leidis, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b oli kohaldatav juba ainuüksi seetõttu, et oli kohaldatav sama määruse artikli 7 lõike 1 punkt c. Lisaks sellele tegi apellatsioonikoda otsuse hageja ühe argumendi osas, mis käsitles pigem määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b, märkides, et sõna „fun" puhul on tegemist pigem banaalse sõnaga ning see kuulub inglise keele põhisõnavarasse.

50 Lisaks sellele ei ole tähisel FUN minimaalset eristusvõimet, millest piisaks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldamata jätmiseks. Asjaomase tarbija jaoks ei ole sõna „fun" mitte üksnes sugestiivne, vaid sellel on kõnealuste kaupade valdkonnas otseselt mõistetav sisu.

Esimese Astme Kohtu hinnang

51 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Kaubamärgi eristusvõimet peab hindama seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse.

52 Käesolevas kohtuasjas otsustas apellatsioonikoda, et kaubamärgi FUN registreerimisest tuleb keelduda määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel ning et sellest nähtuvalt tuleb keelduda selle registreerimisest ka sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel.

53 Vastupidi ühtlustamisameti väidetele ei ole ainuüksi apellatsioonikoja tuvastus tähise FUN kirjeldava laadi hindamise raames, et sõna „fun" kuulub inglise tavakeele põhisõnavarasse, piisav selle kaubamärgi eristusvõime puudumise tuvastamiseks, mille registreerimist taotletakse, ning see ei anna tunnistust sellest, et oleks läbi viidud eraldi uurimine määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b puudutavas.

54 Apellatsioonikoda tuletas seega tähise FUN eristusvõime puudumise sisuliselt selle kirjeldavast laadist. Kuid eespool sedastati, et apellatsioonikoda eksis, otsustades, et tähis FUN kuulub määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c ette nähtud keelu kohaldamisalasse. Seetõttu tuleb apellatsioonikoja järeldused seoses määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktiga b tunnistada ekslikeks, kuivõrd need tuginevad eespool tuvastatud eksimusele.

55 Eelnevast tuleneb, et teine väide määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumise kohta tuleb samuti vastu võtta ning sellest lähtuvalt tuleb rahuldada hagi tervikuna.

56 Seega tuleb vaidlustatud otsus tühistada.

Kohtukulud

57 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus tehti ühtlustamisameti kahjuks, tuleb vastavalt hageja sellekohasele nõudele kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 20. detsembri 2006. aasta otsus (asi R 1135/2006-2).**

2. **Mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 2. detsembril 2008 Luxembourgis.

Allkirjad