WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

z dnia 2 grudnia 2008 r.*

W sprawie T-67/07

Ford Motor Co., z siedzibą w Dearborn, Michigan (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata R. Ingerla,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Poch, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 20 grudnia 2006 r. (sprawa R 1135/2006-2), dotyczącą zgłoszenia słownego znaku towarowego FUN jako wspólnotowego znaku towarowego,

* Język postępowania: niemiecki.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: V. Tiili, prezes, F. Dehousse i I. Wiszniewska-Białecka (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 marca 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 czerwca 2007 r.,

uwzględniając decyzję prezesa czwartej izby Sądu z dnia 5 lipca 2007 r. o odmowie udzielenia zgody na wniesienie repliki,

uwzględniając zmiany w składzie izb Sądu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 czerwca 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 27 czerwca 2005 r. skarżąca, Ford Motor Co., dokonała na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), z późniejszymi zmianami, zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

2 Zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym jest oznaczenie słowne FUN.

3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami i odpowiadają następującemu opisowi: „lądowe pojazdy silnikowe oraz ich części i wyposażenie”.

4 Decyzją z dnia 27 czerwca 2006 r. ekspert odmówił rejestracji słownego znaku towarowego FUN dla rozpatrywanych towarów, opierając się na tym, iż posiada on charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

5 W dniu 23 sierpnia 2006 r. skarżąca wniosła odwołanie od tej decyzji do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.

6 Decyzją z dnia 20 grudnia 2006 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Uznała ona, iż właściwy krąg odbiorców tworzyli przeciętni anglojęzyczni konsumenci w wieku od 18 do 70 lat. Odbiorcy ci postrzegaliby słowo „fun" użyte w połączeniu z lądowym pojazdem silnikowym jako wskazówkę, że pojazd ten jest oryginalnie zaprojektowany i że dostarcza szczególnej rozrywki przy prowadzeniu. Ponadto słowo „fun" jest używane przez specjalistów, sprzedawców samochodów czy organizatorów rozrywek do opisania kategorii pojazdów (na przykład quady, rallye karts, monster trucks) czy też pojazdów dostarczających rozrywki przy prowadzeniu (fun to drive). Izba Odwoławcza zaznaczyła, że słowo „fun" należy do podstawowego słownictwa języka angielskiego, zatem wyraźnie w interesie ogółu leży jego udostępnienie innym podmiotom prowadzącym działalność handlową i konkurentom. W odniesieniu do części i wyposażenia Izba Odwoławcza zaznaczyła, że słowo „fun" mogło być postrzegane jako identyfikujące części i wyposażenie „pojazdów służących rozrywce" (fun vehicules) oraz, że niektóre części lub niektóre elementy wyposażenia mogą również służyć rozrywce (fun). W rezultacie znak towarowy FUN winien być uważany za opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i z tego względu pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

8 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

9 Skarżąca podnosi dwa zarzuty oparte odpowiednio na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

10 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza zastosowała w sposób błędny art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na to, że słowo „fun" jako słowo należące do ogólnego

słownictwa nie jest bezpośrednio opisowe i posiada abstrakcyjną, a przynajmniej wywołującą skojarzenia treść semantyczną.

11 Ponadto Izba Odwoławcza nie oparła swojej analizy jedynie na słowie „fun", lecz na wyrażeniach zawierających bardziej skomplikowane informacje, a mianowicie „pojazd oryginalnie zaprojektowany" i „pojazd dostarczający szczególnej rozrywki przy prowadzeniu", które nie są przedmiotem zgłoszenia i które wymagają od konsumenta zastosowania analiz koncepcyjnych, skojarzeń semantycznych i innych uszczególnień.

12 Z uwagi na wysoki stopień abstrakcji słowa „fun" oraz brak informacji, które stanowiłyby wystarczająco bezpośrednią i precyzyjną wskazówkę opisową, konsument może jedynie przypuszczać, iż ma do czynienia z nazwą towaru, która określa jego pochodzenie, a w szczególności nazwą modelu pojazdu samochodowego.

13 Pozytywna konotacja słowa „fun" nie ma wpływu na zdolność znaku towarowego FUN do tego, aby stać się przedmiotem rejestracji. Semantyczna treść słowa „fun" wpisuje się w domenę wywoływania skojarzeń a nie opisywania właściwości lądowego pojazdu silnikowego. Nawet jeżeli przyznamy, że słowo „fun" wywołuje skojarzenie z przeznaczeniem danych towarów w takim rozumieniu, że są one przeznaczone do tego, aby stanowić źródło rozrywki, zdaniem skarżącej nie wystarcza to, aby oznaczenie to stało się oznaczeniem opisującym w sposób konkretny właściwości tych towarów.

14 Uwzględniając sposób, w jaki ukazuje się oznaczenie „fun vehicles" na stronach internetowych, powołanych w zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uzupełniła zgłoszony do rejestracji znak towarowy, aby utworzyć zestawienie o innym znaczeniu, zniekształcając w konsekwencji przedmiot zgłoszenia. Ponadto te strony internetowe nie mogą stanowić właściwego uzasadnienia zaskarżonej decyzji, ponieważ nie są one ani szczegółowo odtworzone w tejże decyzji, ani załączone do niej i są wynikiem

wyszukiwań przeprowadzonych w odniesieniu do innego oznaczenia niż oznaczenie objęte zgłoszeniem. Poza tym na rozprawie skarżąca podniosła, że załączone do złożonej przez OHIM odpowiedzi na skargę strony internetowe, dotyczące wyszukiwania w odniesieniu do wyrażenia „fun cars", stanowiły nowe dowody, które nie powinny być wzięte pod uwagę przez Sąd.

15 Skarżąca podkreśla, że orzecznictwo nie sprzeciwia się rejestracji znaku towarowego złożonego z oznaczeń używanych jako slogany reklamowe, pod warunkiem, że omawiany znak towarowy może być natychmiast postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego wskazanych towarów. Okoliczność, że rozpatrywane oznaczenie jest używane przez inne przedsiębiorstwa w takim znaczeniu, nie stanowi wystarczającej podstawy odmowy rejestracji.

16 Całość tych rozważań ma zastosowanie również do innych towarów objętych zgłoszeniem, a mianowicie do części i do wyposażenia lądowych pojazdów silnikowych. Słowo „fun", brane odrębnie pod uwagę, nie jest w stanie w sposób bezpośredni i konkretny opisać tych towarów lub ich istotnych cech.

17 OHIM uważa, że w przeciwieństwie do tego, co twierdzi skarżąca, Izba Odwoławcza nie oparła się w swoim badaniu na złożonych twierdzeniach ani też nie zmieniła przedmiotu zgłoszenia, lecz rozważyła samo słowo „fun" w kontekście towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym. Uznała ona w ten sposób, że w odczuciu właściwego konsumenta słowo to figurujące na lądowym pojeździe silnikowym oznaczałoby „pojazd osobliwie zaprojektowany" i „pojazd dostarczający szczególnej rozrywki przy prowadzeniu". Podobnie ekspert przeprowadził badania na temat słowa „fun" w odniesieniu do pojazdów (vehicles).

18 Zdaniem OHIM Izba Odwoławcza słusznie zastosowała art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, ponieważ między słowem „fun" a lądowym pojazdem silnikowym istnieje dostatecznie bezpośredni i rzeczywisty związek pozwalający przeciętnemu anglojęzycznemu konsumentowi natychmiast dostrzec, bez namysłu lub analizy tego słowa, opis rodzaju lub przeznaczenia towarów. Słowo „fun" nie posiada bowiem prostej pozytywnej konotacji, lecz jest rzeczywiście opisowe. Osobliwe zaprojektowanie pojazdu lub okoliczność, że dostarcza on szczególnej rozrywki przy prowadzeniu, są ważnymi czynnikami branymi pod uwagę przez wielu kierowców w trakcie dokonywania zakupu danego pojazdu. Ponadto konsument jest przyzwyczajony do odnajdywania wskazówek opisowych na tylnej stronie pojazdu, takich jak turbo, ABS lub 4X4, które nie są jedynie wskazówkami pochodzenia.

19 Poza tym słowo „fun" jest już używane na rynku celem opisania pojazdów samochodowych dostarczających przy prowadzeniu rozrywki ze względu na ich wygląd, ich wyposażenie czy ich osiągi lub celem opisania niektórych kategorii pojazdów. Izba Odwoławcza odniosła się do dziesięciu stron internetowych, na które powołał się ekspert, które ukazują, że różne pojazdy samochodowe są określane wyrażeniem „fun vehicles". Strony internetowe załączone do przedstawionej przez OHIM odpowiedzi na skargę wskazują na to, że również wyrażenie „fun cars" znajduje się w użyciu.

20 OHIM dodaje, że właściwy konsument mógłby postrzegać słowo „fun" figurujące na częściach czy wyposażeniu jako określające sprzęt do obecnych na rynku „fun vehicles" lub „fun cars" i ustanowić bezpośredni związek z tą kategorią pojazdów. Ponadto, jak podkreśliła Izba Odwoławcza, niektóre części czy wyposażenie pojazdów mogłyby stać się źródłem rozrywki. Dlatego też art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 będzie miał również zastosowanie do części i do wyposażenia lądowych pojazdów silnikowych.

Ocena Sądu

21 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że ust. 1 tego artykułu stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty.

22 Oznaczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, to oznaczenia, które nie są w stanie spełniać podstawowej funkcji znaku towarowego, a mianowicie wskazywania na pochodzenie handlowe towaru czy usługi, aby umożliwić w ten sposób konsumentowi, który nabył towar czy usługę oznaczoną znakiem towarowym, dokonanie w trakcie następnego zakupu, tego samego wyboru, jeśli jego doświadczenie okaże się pozytywne, bądź też dokonanie odmiennego wyboru, jeśli okaże się ono negatywne [wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. s. II-753, pkt 28; z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie T-254/06 Radio Regenbogen Hörfunk in Baden przeciwko OHIM (RadioCom), pkt 27)].

23 Oznaczenia i wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, są tymi, które w normalnym, z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców, użyciu mogą służyć oznaczeniu takich towarów lub usług jak te, dla których zgłoszono znak do rejestracji — bądź bezpośrednio, bądź przez wymienienie jednej z ich istotnych cech (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. I-6251, pkt 39 i ww. w pkt 22 wyrok w sprawie RadioCom, pkt 28).

24 Wynika z tego, że oznaczenie podlega zakazowi ustanowionemu w tym przepisie, jeżeli ma dostatecznie bezpośredni i rzeczywisty związek z danymi towarami lub usługami, który pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznać

w nim opis tych towarów i usług lub ich właściwości [wyroki Sądu: z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. s. II-2383, pkt 25; ww. w pkt 22 wyrok w sprawie RadioCom, pkt 29].

25 Ocena opisowego charakteru oznaczenia może być zatem przeprowadzona jedynie z jednej strony poprzez odniesienie do danych towarów lub usług i z drugiej strony przy uwzględnieniu sposobu postrzegania przez docelowy krąg odbiorców składający się z konsumenta tych towarów lub tych usług [wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. s. II-683, pkt 38; ww. w pkt 22 wyrok w sprawie RadioCom, pkt 33].

26 W niniejszej sprawie towary, dla których wniesiono o rejestrację słownego znaku towarowego FUN, to „lądowe pojazdy silnikowe oraz ich części i wyposażenie".

27 W odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców Izba Odwoławcza zaznaczyła, a skarżąca tego nie zakwestionowała, że składa się on z przeciętnych konsumentów anglojęzycznych między 18. a 70. rokiem życia, co odpowiada przedziałowi wiekowemu osób zainteresowanych lądowymi pojazdami silnikowymi oraz ich częściami i wyposażeniem.

28 W ramach stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, należy określić, czy, z punktu widzenia tego właściwego kręgu odbiorców, istnieje dostatecznie bezpośredni i rzeczywisty związek między oznaczeniem FUN a towarami objętymi zgłoszeniem.

29 Izba Odwoławcza stwierdziła, co nie było kwestionowane przez strony, że angielskie słowo „fun" oznacza „rozrywkę" i „źródło rozrywki".

30 Skarżąca podnosi jednak, że w rzeczywistości Izba Odwoławcza oparła się na dwóch innych znaczeniach, „pojazd oryginalnie zaprojektowany" i „pojazd dostarczający szczególnej rozrywki przy prowadzeniu", które wychodzą daleko poza znaczenie zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego.

31 W tym zakresie z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza stwierdziła, iż użyte w związku z lądowym pojazdem silnikowym słowo „fun" będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka, że pojazd jest oryginalnie zaprojektowany lub dostarcza rozrywki przy prowadzeniu. W przeciwieństwie do tego, co twierdzi skarżąca, Izba Odwoławcza nie nadała innego znaczenia słowu „fun", lecz zaznaczyła, w jaki sposób właściwy konsument będzie postrzegał to słowo w powiązaniu z towarami objętymi zgłoszeniem.

32 Zgodnie z orzecznictwem jednak, oznaczenie słowne jest objęte zakresem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, jeśli służy opisaniu w sposób konkretny, wyraźny i obiektywny istotnych cech danych towarów i usług [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie T-334/03 Deutsche Post EURO EXPRESS przeciwko OHIM (EUROPREMIUM), Zb.Orz. s. II-65, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo].

33 Okoliczność, że przedsiębiorstwo pragnie nadać swoim towarom pozytywny wizerunek, pośrednio i w sposób abstrakcyjny, bez bezpośredniego i natychmiastowego informowania konsumenta o jednej z określonych właściwości lub cech tych towarów, jest równoznaczne z wywoływaniem skojarzeń, a nie z opisem w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM (VITALITE), Zb.Orz. s. II-449, pkt 24,

z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM (UltraPlus), Rec. s. II-3867, pkt 27; ww. w pkt 32 wyrok w sprawie EUROPREMIUM, pkt 37].

34 Oznaczenie FUN może być zrozumiane, w odniesieniu do lądowych pojazdów silnikowych, jako wskazujące na to, że pojazdy te mogą dostarczać rozrywki lub stanowić źródło rozrywki. Oznaczenie to może być zatem postrzegane jako nadające towarowi pozytywny wizerunek, który może przybliżyć się do wizerunku do celów reklamowych, wzbudzając w odczuciu właściwego konsumenta wrażenie, że dany pojazd może być źródłem rozrywki. O ile jednak w niektórych przypadkach lądowy pojazd silnikowy może stanowić źródło rozrywki dla jego kierowcy, o tyle oznaczenie FUN nie wykracza poza zakres sugestii.

35 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że istniejący między znaczeniem słowa „fun" a lądowymi pojazdami silnikowymi związek jest zbyt niewyraźny, nieokreślony i subiektywny, aby nadać temu słowu charakter opisowy w stosunku do tych towarów.

36 W odróżnieniu od niektórych wskazówek opisujących właściwości danego pojazdu, takich jak turbo, ABS czy 4x4, oznaczenie FUN figurujące na tylnej stronie pojazdu nie może służyć do opisania w sposób bezpośredni lądowego pojazdu silnikowego czy też jednej z jego podstawowych cech. W ten sposób umiejscowione będzie ono postrzegane przez właściwego konsumenta jako oznaczenie pochodzenia handlowego towaru.

37 W konsekwencji ustalenie przez Izbę Odwoławczą, że konsument będzie postrzegał słowo „fun" w odniesieniu do rozpatrywanych towarów jako wskazujące na to, że pojazd jest oryginalnie zaprojektowany lub dostarcza rozrywki przy prowadzeniu, nie wystarczy do tego, aby nadać oznaczeniu FUN charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

38 Z powyższego wynika, iż oznaczenie FUN nie ma dostatecznie bezpośredniego i rzeczywistego związku z lądowymi pojazdami silnikowymi, który umożliwiłby danemu kręgowi odbiorców postrzec natychmiast, bez namysłu, opis tych towarów lub jednej z ich właściwości. W konsekwencji oznaczenie FUN nie podlega zakazowi ustanowionemu w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

39 Tego wniosku nie jest w stanie podważyć ustalenie Izby Odwoławczej, że prawdopodobieństwo, iż dany konsument postrzega oznaczenie FUN jako wskazówkę, że pojazd jest oryginalnie zaprojektowany lub dostarcza rozrywki przy prowadzeniu, jest poparte przytoczonymi przez eksperta przykładami ze stron internetowych, w których wyraz „fun" jest użyty przez specjalistów do opisania niektórych kategorii pojazdów (na przykład quadów, rallye karts) lub po prostu pojazdów („fun to drive").

40 Istotnie, jak podnosi skarżąca, wyszukiwanie przeprowadzone przez eksperta nie dotyczyło jedynie oznaczenia FUN, lecz zestawienia słów, które składa się ze zgłoszonego oznaczenia oraz ze słowa „pojazdy", które opisuje rozpatrywane towary. Oczywiście, takie zestawienie w zakresie, w jakim kojarzy ono zgłoszone oznaczenie z pochodzeniem rozpatrywanego towaru, ma z pewnością charakter opisowy w stosunku do tego towaru. Jednakże, w niniejszej sprawie zgłoszenie dotyczy jedynie oznaczenia FUN. W konsekwencji samo ustalenie Izby Odwoławczej, że słowo „fun" jest używane w powiązaniu ze słowem „pojazdy", nie wystarczy, aby dojść do wniosku, że oznaczenie FUN ma charakter opisowy.

41 Ponadto Izba Odwoławcza nie ustaliła, że słowo „fun" stanowiło czy mogłoby stanowić nazwę własną lub zwyczajową stosowaną do identyfikacji lub scharakteryzowania lądowych pojazdów silnikowych. W tym zakresie należy podkreślić, że nie istnieje specjalna kategoria lądowych pojazdów silnikowych określona mianem „fun vehicles".

42 Odnośnie do wyników wyszukiwania w Internecie dotyczącego wyrażenia „fun cars" załączonych przez OHIM do odpowiedzi na skargę, które nie zostały przedstawione w trakcie postępowania administracyjnego, należy przypomnieć, że zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed tym Sądem [wyroki Sądu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Calandre), Rec. s. II-701, pkt 18; z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-164/06 ColArt/Americas przeciwko OHIM (BASICS), pkt 44]. W konsekwencji dokumenty te należy pominąć bez konieczności badania ich wartości dowodowej.

43 W odniesieniu do innych towarów objętych zgłoszeniem, a mianowicie części i wyposażenia lądowych pojazdów silnikowych, należy podkreślić, że opisowy charakter oznaczenia winien być oceniany indywidualnie w odniesieniu do każdej kategorii towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Tym niemniej jest możliwe, że wszystkie wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego towary i usługi są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ niektóre z tych towarów mogą być używane jedynie w połączeniu z innymi i że w związku z tym winno się przyjąć wspólne rozwiązanie dla wszystkich tych towarów [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-216/02 Fieldturf przeciwo OHIM (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), Rec. s. II-1023, pkt 33; z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie T-315/03 Wilfer przeciwko OHIM (ROCKBASS), Zb.Orz. s. II-1981, pkt 67].

44 W niniejszej sprawie towary wskazane w zgłoszeniu jako części i wyposażenie lądowych pojazdów silnikowych są przeznaczone wyłącznie do użytku w połączeniu z tymi pojazdami, a nie do samodzielnego używania. Części i wyposażenie pojazdów objętych zgłoszeniem są nierozerwalnie związane z tymi pojazdami i stąd należy przyjąć w stosunku do nich identyczne rozwiązanie z rozwiązaniem przyjętym wcześniej w odniesieniu do lądowych pojazdów silnikowych.

45 W konsekwencji należy stwierdzić, że oznaczenie FUN nie ma również dostatecznie bezpośredniego i rzeczywistego związku z towarami należącymi do kategorii „części

i wyposażenie lądowych pojazdów silnikowych", aby podlegać zakazowi ustanowionemu w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

46 Z całości powyższych rozważań wynika, że należy uwzględnić zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

47 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza nie przystąpiła do odrębnego badania podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i że zgłoszony do rejestracji znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego jedynie z tego względu, że ma on charakter opisowy. Tymczasem, skoro przesłanki z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie zostały w niniejszej sprawie spełnione, należało uwzględnić zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

48 Ponadto skarżąca podnosi, że gdyby Izba Odwoławcza przystąpiła do tego odrębnego badania, to musiałaby uznać, że art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie miał zastosowania. Oznaczenie FUN ma bowiem wystarczająco abstrakcyjne znaczenie, aby posiadać jedynie charakter sugestywny lub wywołujący skojarzenia i może być łatwo i natychmiast zapamiętywane przez docelowy krąg odbiorców, co w świetle orzecznictwa nadaje mu charakter odróżniający.

49 OHIM twierdzi, że w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżąca, zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 zostało odrębnie uzasadnione. Ekspert zaznaczył, że oznaczenie FUN informuje jedynie konsumenta, że towary posiadają dużą wartość rozrywkową i że w związku z tym nie może ono spełniać podstawowej funkcji znaku towarowego i jest pozbawione charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza uznała, że art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 miał zastosowanie już tylko ze względu na zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia. Ponadto Izba Odwoławcza wypowiedziała się w przedmiocie argumentu skarżącej, który dotyczył raczej art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zaznaczając, że słowo „fun" jest słowem raczej banalnym i że chodzi tu o słowo, które należy do podstawowego słownictwa języka angielskiego.

50 Poza tym, zdaniem OHIM, oznaczenie FUN nie posiada w najmniejszym stopniu charakteru odróżniającego, który wystarczyłby, aby wykluczyć zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Dla właściwego konsumenta słowo „fun" nie miałoby jedynie sugestywnego charakteru, lecz byłoby bezpośrednio zrozumiałe w kontekście rozpatrywanych towarów.

Ocena Sądu

51 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są charakteru odróżniającego. Charakter odróżniający oznaczenia należy oceniać w stosunku do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację tego oznaczenia.

52 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że powinno się odmówić rejestracji znaku towarowego FUN na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i z tego względu również odmówić rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

53 W przeciwieństwie do tego, co twierdzi OHIM, jedyne ustalenie Izby Odwoławczej w ramach dokonanej przez nią oceny charakteru opisowego oznaczenia FUN, że słowo „fun" należy do podstawowego słownictwa języka angielskiego, nie wystarczy do tego, aby ustalić brak charakteru odróżniającego zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego, i nie wskazuje, że przeprowadzono odrębne badanie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

54 Izba Odwoławcza wywnioskowała zatem o braku charakteru odróżniającego oznaczenia FUN zasadniczo z jego charakteru opisowego. Tymczasem powyżej orzeczono, że Izba Odwoławcza błędnie uznała, że oznaczenie FUN podlega zakazowi określonemu w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji nie można zaakceptować rozumowania Izby Odwoławczej w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w tym zakresie, w jakim jest ono oparte na stwierdzonym powyżej błędzie.

55 Wynika z tego, że drugi zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 należy również uwzględnić, a w związku z tym należy uwzględnić skargę w całości.

56 W konsekwencji należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie kosztów

57 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Wobec tego, że OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 20 grudnia 2006 r. (sprawa R 1135/2006-2).

2) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 grudnia 2008 r.

Podpisy