ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 2. decembra 2008 *

Vo veci T-67/07,

Ford Motor Co., so sídlom v Dearborne, Michigan (Spojené štáty americké), v zastúpení: R. Ingerl, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Poch, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. decembra 2006 (vec R 1135/2006-2), týkajúca sa prihlášky slovnej ochrannej známky FUN ako ochrannej známky Spoločenstva,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predsedníčka komory V. Tiili, sudcovia F. Dehousse a I. Wiszniewska-Białecka (spravodajkyňa),

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. marca 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 11. júna 2007,

so zreteľom na rozhodnutie predsedu štvrtej komory Súdu prvého stupňa z 5. júla 2007, ktorým zamietol žiadosť o predloženie repliky,

so zreteľom na zmeny v zložení komôr Súdu prvého stupňa,

po pojednávaní z 10. júna 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 27. júna 2005 podal žalobca, Ford Motor Co., na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia FUN.

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „pozemné motorové vozidlá a ich časti a súčiastky“.

4 Prieskumový pracovník odmietol rozhodnutím z 27. júna 2006 zápis slovnej ochrannej známky FUN pre dotknuté tovary z dôvodu, že ochranná známka bola opisná v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

5 Dňa 23. augusta 2006 sa žalobca proti tomuto rozhodnutiu odvolal na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.

6 Druhý odvolací senát ÚHVT zamietol toto odvolanie rozhodnutím z 20. decembra 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Domnieval sa, že príslušná skupina verejnosti sa skladala z priemerných, anglicky hovoriacich spotrebiteľov vo veku od 18 do 70 rokov. Táto skupina verejnosti by vnímala slovo „fun“ v spojení s pozemným motorovým vozidlom ako údaj o tom, že vozidlo má originálny aspekt a že je mimoriadne zábavné ho šoférovať. Okrem toho slovo „fun“ používajú odborníci, predajcovia vozidiel a animátori voľného času na opísanie určitej kategórie vozidiel (napríklad štvorkolky, motokáry či monster trucks) alebo vozidiel, ktoré je zábavné šoférovať (fun to drive). Odvolací senát uviedol, že slovo „fun“ je súčasťou bežnej základnej anglickej slovnej zásoby a že teda je zjavný všeobecný záujem na zachovaní jeho dostupnosti pre ostatných predajcov a konkurentov. Čo sa týka častí a súčiastok, odvolací senát uviedol, že slovo „fun“ môže byť vnímané ako identifikujúce časti a výbavu „zábavných vozidiel“ (fun vehicles) a že niektoré časti alebo súčiastky môžu byť tiež zábavné (fun). Ochrannú známku FUN teda treba považovať za opisnú v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, a teda nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Návrhy účastníkov konania

7 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

8 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

9 Žalobca uvádza dva žalobné dôvody, pričom prvý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a druhý na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

10 Žalobca tvrdí, že odvolací senát nesprávne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, keďže slovo „fun“ je slovom patriacim do všeobecnej slovnej zásoby, nie je priamo opisné a má nanajvýš abstraktne sugestívny sémantický význam.

11 Okrem toho odvolací senát nezaložil svoje posúdenie len na jednom slove „fun“, ale na vetách, ktoré obsahujú komplexnejšie správy, konkrétne „vozidlo má originálny aspekt“ a „vozidlo je mimoriadne zábavné šoférovať“, ktoré nie sú predmetom prihlášky a ktoré predpokladajú zo strany spotrebiteľa koncepčné skúmanie, sémantické dodatky a spresnenia.

12 Z dôvodu vysokého stupňa abstraktnosti slova „fun“ a neexistencie informácií predstavujúcich dostatočne priame a konkrétne opisné označenie môže spotrebiteľ vychádzať len z toho, že ide o názov tovaru, ktorý označuje jeho pôvod, a predovšetkým o názov modelu automobilu.

13 Zapísateľnosť ochrannej známky FUN nemôže byť dotknutá pozitívnym významom slova „fun“. Sémantický obsah slova „fun“ patrí do oblasti evokácie vlastností pozemného motorového vozidla a nie do ich opisu. Žalobca síce pripúšťa, že slovo „fun“ pripomína určenie dotknutých tovarov v tom zmysle, akoby mali byť zdrojom zábavy, ale domnieva sa, že len to nemôže predstavovať konkrétne opisné označenie určitej vlastnosti týchto tovarov.

14 Odvolací senát použitím označenia „fun vehicles“, ako to potvrdzujú internetové stránky, na ktoré sa odvoláva v napadnutom rozhodnutí, doplnil prihlasovanú ochrannú známku, čím vytvoril spojenie s iným významom, a teda zmenil predmet prihlášky. Navyše uvedené internetové stránky nemôžu platne odôvodniť napadnuté rozhodnutie, keďže ani neboli podrobne citované v tomto rozhodnutí, ani neboli

pripojené v jeho prílohe, a ešte aj boli nájdené na základe vyhľadávania iného označenia, ako sa prihlasuje. Okrem toho žalobca na pojednávaní tvrdil, že internetové stránky nachádzajúce sa v prílohe vyjadrenia ÚHVT k žalobe, ktoré sa týkajú vyhľadávania výrazu „fun cars“, predstavujú nové dôkazy a Súd prvého stupňa ich nemôže zohľadniť.

15 Žalobca zdôrazňuje, že judikatúra nebráni zápisu ochrannej známky zloženej z označení používaných ako reklamné slogany len v tom prípade, ak je hneď na prvý pohľad možné vnímať danú ochrannú známku ako označenie obchodného pôvodu dotknutých tovarov. Skutočnosť, že iné podniky používajú dotknuté označenie takýmto spôsobom, nie je dostatočný dôvod na zamietnutie prihlášky.

16 Všetky tieto úvahy sa uplatnia aj na iné tovary uvedené v prihláške, t. j. aj na časti a súčiastky pozemných motorových vozidiel. Samostatné slovo „fun“ by totiž nemohlo priamo a konkrétne opísať tieto tovary alebo ich podstatné vlastnosti.

17 ÚHVT sa domnieva, že na rozdiel od tvrdenia žalobcu odvolací senát nezaložil svoje preskúmanie na rozvinutých oznamovacích vetách ani nezmenil predmet prihlášky, ale posudzoval samotné slovo „fun“ v kontexte označených tovarov. Domnieval sa teda, že pre príslušného spotrebiteľa by toto slovo uvedené na pozemnom motorovom vozidle znamenalo „vozidlo, ktoré ma osobitný dizajn“, a „vozidlo, ktoré je mimoriadne zábavné šoférovať“. Navyše prieskumový pracovník vykonal vyhľadávanie slova „fun“ vo vzťahu k vozidlám (vehicles).

18 Podľa ÚHVT odvolací senát správne rozhodol, že sa uplatní článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, keďže slovo „fun“ má s pozemnými motorovými vozidlami dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť, na základe čoho môže priemerný, anglicky hovoriaci spotrebiteľ bezprostredne a bez ďalších úvah či skúmania slova vnímať opis predmetu alebo určenie tovarov. Slovo „fun“ má totiž viac ako len pozitívny význam a je konkrétne opisné. Osobitný dizajn vozidla alebo skutočnosť, že je mimoriadne zábavné ho šoférovať, sú pre veľa motoristov dôležitými prvkami pri kúpe vozidla. Okrem toho je spotrebiteľ zvyknutý nachádzať na zadnej časti vozidla opisné údaje, ako napríklad turbo, ABS či 4 x 4, ktoré nie sú iba označeniami pôvodu.

19 Navyše slovo „fun“ sa už používa na trhu na opísanie automobilov, ktoré podnecujú záľubu v šoférovaní svojím vzorom, výbavou či výkonmi, alebo na opísanie určitých kategórií vozidiel. Odvolací senát sa odvolal na desať internetových stránok citovaných prieskumovým pracovníkom, z ktorých vyplývalo, že rôzne automobily boli označené výrazom „fun vehicles“. Internetové stránky predložené v prílohe vyjadrenia ÚHVT k žalobe uvádzali, že sa tiež používa výraz „fun cars“.

20 ÚHVT ešte dopĺňa, že príslušný spotrebiteľ by mohol vnímať slovo „fun“ uvedené na častiach a súčiastkach ako identifikujúce výbavu pre „fun vehicles“ alebo „fun cars“ predávané na trhu a že by sa vytvorila priama spojitosť s touto kategóriou vozidiel. Navyše, ako uviedol odvolací senát, niektoré časti alebo súčiastky vozidiel môžu byť zdrojom zábavy. Takže článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je tiež uplatniteľný na časti a súčiastky pozemných motorových vozidiel.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

21 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb. Článok 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že odsek 1 tohto článku sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva.

22 Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa týka označení, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je označenie pôvodu tovarov alebo služieb, aby tak umožnili spotrebiteľovi, ktorý ich nadobúda, pri príležitosti nasledujúceho nákupu tovarov alebo získavania služieb označených ochrannou známkou zopakovať svoju skúsenosť, ak sa ukázala ako pozitívna, alebo sa jej vyhnúť, ak sa ukázala ako negatívna [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, bod 28, a z 22. mája 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/ÚHVT (RadioCom), T-254/06, bod 27].

23 Označenia alebo údaje, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, sú tie, ktoré môžu v bežnom používaní z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti slúžiť na označenie tovaru alebo služby, a to buď priamo, alebo spomenutím jednej z ich podstatných vlastností, ako je to v prípade prihlasovaného tovaru alebo služby (rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 39, a rozsudok RadioCom, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 28).

24 Z toho vyplýva, že označenie musí na to, aby patrilo do rámca zákazu uvedeného v tomto ustanovení, vytvárať dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými tovarmi alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala vnímať bezpro-

stredne a bez ďalších úvah opis kategórie predmetných tovarov a služieb alebo jednej z ich vlastností [rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 25, a RadioCom, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 29].

25 Posúdenie opisného charakteru označenia teda možno vykonať iba vo vzťahu na jednej strane k predmetným tovarom alebo službám a na druhej strane vo vzťahu k vnímaniu cieľovej skupiny verejnosti, ktorú predstavuje spotrebiteľ týchto tovarov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 38, a RadioCom, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 33].

26 V tomto prípade tovary, pre ktoré sa žiada zápis slovnej ochrannej známky FUN, sú „pozemné motorové vozidlá a ich časti a súčiastky“.

27 Čo sa týka príslušnej skupiny verejnosti, odvolací senát uviedol, pričom to žalobca nespochybnil, že ju predstavujú priemerní, anglicky hovoriaci spotrebitelia vo veku od 18 do 70 rokov, čo zodpovedá vekovej skupine osôb zaujímajúcich sa o pozemné motorové vozidlá a ich časti a súčiastky.

28 V rámci uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je potrebné určiť, či existuje pre príslušnú skupinu verejnosti dostatočne priama a konkrétna spojitosť medzi označením FUN a prihlasovanými tovarmi.

29 Odvolací senát sa domnieval bez toho, aby to účastníci konania spochybnili, že anglické slovo „fun“ znamená „zábava“ a „zdroj zábavy“.

30 Žalobca však tvrdí, že odvolací senát sa v skutočnosti opieral o dva iné významy, konkrétne, že „vozidlo má originálny aspekt“ a že „vozidlo je mimoriadne zábavné šoférovať“, ktoré presahujú význam ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada.

31 V tejto súvislosti z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát konštatoval, že vo vzťahu k pozemným motorovým vozidlám bude slovo „fun“ vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako údaj o tom, že vozidlo má originálny aspekt alebo že je zábavné ho šoférovať. V rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, odvolací senát nedal slovu „fun“ iný význam, ale uviedol, ako bude príslušný spotrebiteľ vnímať toto slovo vo vzťahu k tovarom uvedeným v prihláške.

32 Podľa judikatúry však na to, aby slovné označenie patrilo do rámca článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, musí slúžiť na konkrétne, jednoznačné a objektívne označenie podstatných vlastností dotknutých tovarov a služieb [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. januára 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/ÚHVT (EUROPREMIUM), T-334/03, Zb. s. II-65, bod 41 a tam citovanú judikatúru].

33 Skutočnosť, že podnik sa snaží dať svojim tovarom pozitívny obraz bez toho, aby pritom priamo a bezprostredne spotrebiteľa informoval o niektorej z konkrétnych vlastností predmetných tovarov, patrí do oblasti evokácie a nepredstavuje označenie v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Sunrider/ÚHVT (VITALITE), T-24/00, Zb. s. II-449,

bod 24; z 9. októbra 2002, Dart Industries/ÚHVT (UltraPlus), T-360/00, Zb. s. II-3867, bod 27, a EUROPREMIUM, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 37].

34 Označenie FUN je možné chápať vo vzťahu k pozemným motorovým vozidlám ako údaj o tom, že môžu byť zábavné alebo predstavovať zdroj zábavy. Na označenie FUN je teda možné nazerať tak, že poskytuje tomuto tovaru pozitívny obraz, ktorý sa môže podobať obrazu použitému na reklamné účely, aby vyvolával v mysli príslušného spotrebiteľa predstavu, že vozidlo môže byť zdrojom zábavy. Ak môže teda byť v určitých prípadoch pozemné motorové vozidlo pre vodiča zdrojom zábavy, označenie FUN je len sugestívne.

35 Vzhľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že spojitosť existujúca medzi významom slova „fun“ na jednej strane a pozemnými motorovými vozidlami na druhej strane sa zdá byť príliš vágna, neurčitá a subjektívna na to, aby tomuto slovu priznala opisný charakter vzhľadom na uvedené tovary.

36 Na rozdiel od niektorých údajov opisujúcich vlastnosti vozidla ako turbo, ABS či 4 x 4 nemôže označenie FUN umiestnené na zadnej časti vozidla slúžiť na priame označenie pozemného motorového vozidla alebo niektorej z jeho podstatných vlastností. Takto umiestnené bude vnímané príslušným spotrebiteľom ako označenie obchodného pôvodu tovaru.

37 Z tohto dôvodu nie je konštatovanie odvolacieho senátu, že spotrebiteľ bude vnímať slovo „fun“ vo vzťahu k dotknutým tovarom ako údaj o tom, že vozidlo má originálny aspekt alebo že je zábavné ho šoférovať, dostatočné na to, aby mohol byť označeniu FUN priznaný opisný charakter v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

38 Z uvedeného vyplýva, že označenie FUN nemá s pozemnými motorovými vozidlami dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť na to, aby ho dotknutá verejnosť mohla bezprostredne a bez ďalších úvah vnímať ako opis týchto tovarov alebo niektorej z ich vlastností. Preto označenie FUN nepatrí do rámca zákazu článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

39 Tento záver nie je spochybnený konštatovaním odvolacieho senátu, podľa ktorého pravdepodobnosť, že príslušný spotrebiteľ bude vnímať označenie FUN ako údaj, že vozidlo má originálny aspekt alebo že je zábavné ho šoférovať, je podporená príkladmi vybratými z internetových stránok citovaných prieskumovým pracovníkom, na ktorých je výraz „fun“ používaný odborníkmi na opísanie určitých kategórií vozidiel (napríklad štvorkolky či motokáry) alebo vozidiel, ktoré sú proste „fun to drive“.

40 Ako totiž uvádza žalobca, vyhľadávanie vykonané prieskumovým pracovníkom sa nevzťahovalo len na samotné označene FUN, ale na slovné spojenie obsahujúce prihlasované označenie a slovo „vehicles“, ktoré označuje dotknuté tovary. Isteže, takéto spojenie bude nevyhnutne opisom dotknutého tovaru, pretože pripája označenie dotknutého tovaru k prihlasovanému označeniu. V tomto prípade sa prihláška však týkala len označenia FUN. V dôsledku toho samotné konštatovanie odvolacieho senátu, že slovo „fun“ je použité v spojení so slovom „vehicles“, nestačí na rozhodnutie, že označenie FUN má opisný charakter.

41 Navyše odvolací senát nepreukázal, že slovo „fun“ je alebo by mohlo byť druhovým alebo obvyklým označením pre identifikáciu alebo charakterizovanie pozemných motorových vozidiel. V tejto súvislosti treba uviesť, že neexistuje osobitná kategória pozemných motorových vozidiel označená ako „fun vehicles“.

42 Čo sa týka výsledkov vyhľadávania výrazu „fun cars“ na internete, ktoré predložil ÚHVT v prílohe svojho vyjadrenia k žalobe, pričom neboli predložené v rámci správneho konania, treba pripomenúť, že úlohou Súdu prvého stupňa nie je znovu preskúmať skutkové okolnosti vo svetle dôkazov, ktoré sú mu predložené po prvýkrát [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a z 12. septembra 2007, ColArt/Americas/ÚHVT (BASICS), T-164/06, bod 44]. Preto je potrebné uvedené dokumenty vylúčiť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú hodnotu.

43 Čo sa týka ostatných tovarov uvedených v prihláške, t. j. častí a súčiastok pozemných motorových vozidiel, treba uviesť, že opisný charakter označenia je potrebné posudzovať jednotlivo vo vzťahu ku každej kategórii tovarov a/alebo služieb uvedenej v prihláške. Napriek tomu je možné, že všetky tovary uvedené v prihláške ochrannej známky sú neoddeliteľne spojené, pretože niektoré z týchto tovarov môžu byť používané len v spojení s inými, a že je teda potrebné prijať pre všetky tieto tovary spoločné riešenie [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. marca 2004, Fieldturf/ÚHVT (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Zb. s. II-1023, bod 33, a z 8. júna 2005, Wilfer/ÚHVT (ROCKBASS), T-315/03, Zb. s. II-1981, bod 67].

44 V tomto prípade tovary uvedené v prihláške ako časti a súčiastky pozemných motorových vozidiel sú určené na používanie výlučne v spojení s týmito vozidlami a nemajú samostatné použitie. Časti a súčiastky vozidiel uvedených v prihláške sú nerozlučne spojené s týmito vozidlami, a teda je potrebné vzhľadom na ne prijať rovnaké riešenie, ako bolo predtým prijaté pre pozemné motorové vozidlá.

45 Označenie FUN teda treba tiež považovať za označenie, ktoré nemá s tovarmi patriacimi do kategórie „časti a súčiastky pozemných motorových vozidiel“ dostatočne

priamu a konkrétnu spojitosť na to, aby patrilo do rámca zákazu podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

46 Zo všetkého vyššie uvedeného vyplýva, že prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je potrebné prijať.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

47 Žalobca uvádza, že odvolací senát nepreskúmal samostatne dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a domnieval sa, že ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, nemala rozlišovaciu spôsobilosť len z toho dôvodu, že bola opisná. Keďže v tomto prípade pritom neboli splnené podmienky podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia je potrebné prijať.

48 Okrem toho žalobca tvrdí, že keby odvolací senát vykonal toto samostatné preskúmanie, dospel by k záveru, že sa neuplatní článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Označenie FUN má totiž dostatočne abstraktný význam na to, aby bolo iba sugestívne alebo evokatívne, a predmetná skupina verejnosti si ho môže ľahko a okamžite zapamätať, čo mu podľa judikatúry dáva rozlišovaciu spôsobilosť.

49 ÚHVT uvádza, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, bola uplatniteľnosť článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 samostatne odôvodnená. Prieskumový pracovník uviedol, že označenie FUN by spotrebiteľa informovalo iba o tom, že tovary sú veľmi zábavné, takže toto označenie nemôže plniť základnú funkciu ochrannej známky a nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací senát sa domnieval, že článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bol uplatniteľný len z dôvodu uplatniteľnosti článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia. Okrem toho, keď odvolací senát uviedol, že slovo „fun" je skôr jednoduché slovo a že ide o slovo, ktoré patrí do základnej slovnej zásoby anglického jazyka, vyjadril sa k tvrdeniu žalobcu, ktoré sa týkalo skôr článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

50 Navyše označenie FUN nemá minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť dostatočnú na to, aby sa neuplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Pre príslušného spotrebiteľa nie je slovo „fun" iba sugestívne, ale má aj priamo vnímateľný obsah v kontexte s dotknutými tovarmi.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

51 Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje, že do registra sa nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovacia spôsobilosť označenia sa musí posudzovať vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis žiada.

52 V tomto prípade odvolací senát rozhodol, že ochranná známka FUN nebude zapísaná na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a že z tohto dôvodu nebude zapísaná ani na základe článku 7 ods. 1 písm. b) tohto istého nariadenia.

53 V rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT, jediné konštatovanie odvolacieho senátu v rámci jeho posúdenia opisného charakteru označenia FUN, že slovo „fun“ je súčasťou bežnej základnej anglickej slovnej zásoby, nestačí na preukázanie neexistencie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada, a nepreukazuje ani to, že bolo vykonané samostatné preskúmanie z pohľadu článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

54 Odvolací senát teda v podstate odvodil neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia FUN z jeho opisného charakteru. Ako bolo už vyššie uvedené, odvolací senát sa nesprávne domnieval, že označenie FUN patrilo do rámca zákazu podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. V dôsledku toho treba odôvodnenie odvolacieho senátu s ohľadom na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 zamietnuť, pretože je založené na vyššie konštatovanom pochybení.

55 Z vyššie uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je potrebné tiež prijať, a preto treba žalobe v celom rozsahu vyhovieť.

56 Napadnuté rozhodnutie je teda potrebné zrušiť.

O trovách

57 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobcu.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 20. decembra 2006 (vec R 1135/2006-2) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 2. decembra 2008.

Podpisy