SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 2. decembra 2008 *

V zadevi T-67/07,

Ford Motor Co., s sedežem v Dearbornu, Michigan (Združene države), ki jo zastopa R. Ingerl, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Poch, zastopnica,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. decembra 2006 (zadeva R 1135/2006-2) glede zahteve za registracijo besedne znamke FUN kot znamke Skupnosti,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi V. Tiili, predsednica, F. Dehousse, sodnik, in I. Wiszniewska-Białecka (poročevalka), sodnica,

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 2. marca 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 11. junija 2007,

na podlagi sklepa predsednika četrtega senata Sodišča prve stopnje z dne 5. julija 2007 o zavrnitvi vložitve replike,

zaradi spremembe sestave senatov Sodišča prve stopnje,

na podlagi obravnave z dne 10. junija 2008

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka Ford Motor Co. je 27. junija 2005 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak FUN.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razred 12 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Kopenska motorna vozila in njihovi sestavni deli in oprema“.

4 Z odločbo z dne 27. junija 2006 je preizkuševalec zavrnil registracijo besedne znamke FUN za zadevne proizvode, ker je bila ta opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 in brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) te uredbe.

5 Tožeča stranka je 23. avgusta 2006 pri UUNT vložila pritožbo proti tej odločbi odbora za pritožbe na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.

6 Z odločbo z dne 20. decembra 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe UUNT pritožbo zavrnil. Menil je, da upoštevno javnost sestavljajo povprečni anglofoni potrošniki, stari od 18 do 70 let. Za to javnost naj bi beseda „fun“ v povezavi z motornim kopenskim vozilom pomenila, da ima vozilo izviren videz in da ga je posebno zabavno voziti. Poleg tega naj bi besedo „fun“ strokovnjaki, prodajalci rabljenih avtomobilov ali prireditelji zabavnih dogodkov uporabljali za opis kategorije vozil (na primer quads, rallye karts, monster trucks) ali vozil, ki jih je zabavno voziti (fun to drive). Odbor za pritožbe je navedel, da je beseda „fun“ del angleškega osnovnega besednjaka in da torej jasno obstaja splošni interes, da se jo ohrani razpoložljivo za druge trgovce in konkurente. Glede sestavnih delov in dodatkov je odbor za pritožbe pojasnil, da je besedo „fun“ mogoče dojeti tako, da opredeljuje dele in opremo „vozil za zabavo“ (fun vehicles) in da so nekateri deli ali nekateri dodatki tudi lahko zabavni (fun). Zato naj bi bilo treba znamko FUN obravnavati kot opisno v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, zaradi česar naj bi bila brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) te uredbe.

Predlogi strank

7 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

8 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

9 Tožeča stranka navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 in kršitev člena 7(1)(b) te uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

10 Tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe napačno uporabil člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, saj je beseda „fun“ beseda splošnega besednjaka, ki ni neposredno opisna ter ima abstraktno semantično in kvečjemu asociativno vsebino.

11 Poleg tega naj oddelek za pritožbe analize ne bi oprl samo na besedo „fun“, temveč na fraze, ki vsebujejo bolj zapletena sporočila, kot sta „vozilo ima izvirni videz“ in „vozilo je posebno zabavno voziti“, na katere se zahteva za registracijo ne nanaša in ki od potrošnika zahtevajo konceptualno analizo semantičnih dodatkov in pojasnil.

12 Zaradi visoke stopnje abstrakcije besede „fun“ in ker ni informacij, ki bi tvorile dovolj neposreden in konkreten opisen podatek, naj bi potrošnik lahko zgolj domneval, da gre za ime proizvoda, ki izkazuje njegov izvor, zlasti pa za ime modela motornega vozila.

13 Na primernost znamke FUN za registracijo naj ne bi vplivala pozitivna konotacija besede „fun“. Semantična vsebina besede „fun“ naj bi izhajala iz asociacijske zveze z značilnostmi kopenskega motornega vozila in ne iz opisovanja le-teh. Tudi če bi predpostavili, da beseda „fun“ napotuje na namembnost zadevnega proizvoda v smislu, da je njegov namen biti vir zabave, tožeča stranka meni, da to ne zadostuje, da bi pri navedeni besedi šlo za opis, ki bi konkretno opisoval značilnost teh proizvodov.

14 Odbor za pritožbe, ki je upošteval znak „fun vehicles“ – kot to potrjujejo spletne strani, na katere se sklicuje v izpodbijani odločbi – naj bi dopolnil znamko, katere registracija se zahteva, da bi ustvaril kombinacijo z drugačnim pomenom, s čimer naj bi spremenil predmet zahteve za registracijo. Poleg tega naj te spletne strani ne bi mogle veljavno utemeljevati izpodbijane odločbe, ker v njej niso niti podrobno povzete niti ji niso priložene in ker so rezultat raziskovanja, pri katerem se je izhajalo iz drugega znaka, ne pa iz tega, za katerega se zahteva registracija znamke. Poleg tega je tožeča stranka med

obravnavo navajala, da spletne strani, priložene odgovoru na tožbo UUNT, o raziskovanju izraza „fun cars“ pomenijo nove dokaze, ki jih Sodišče prve stopnje ne sme upoštevati.

15 Tožeča stranka poudarja, da sodna praksa ne nasprotuje registraciji znamke, ki jo sestavljajo znaki, ki se uporabljajo kot reklamni slogani, vendar le, če se zadevno znamko od prve zaznave lahko dojema kot navedbo trgovskega izvora proizvodov, ki jih označuje. Dejstvo, da zadevni znak druga podjetja uporabljajo v tem smislu, naj ne bi bil zadosten razlog za zavrnitev registracije.

16 Vse to naj bi veljalo tudi za druge proizvode, na katere se nanaša zahteva za registracijo, torej za sestavne dele in opremo kopenskih motornih vozil. Beseda „fun“ naj namreč teh proizvodov ali njihovih bistvenih lastnosti ne bi mogla neposredno in konkretno opisati.

17 UUNT v nasprotju s tožečo stranko meni, da odbor za pritožbe preizkusa niti ni oprl na zapletene deklarativne fraze niti ni spremenil predmeta zahteve za registracijo, temveč je presojal samo besedo „fun“ v povezavi z označenimi proizvodi. Odbor za pritožbe naj bi tako menil, da za upoštevnega potrošnika ta beseda kot oznaka, nameščena na kopensko motorno vozilo, pomeni „vozilo posebnega izgleda“ in „vozilo, ki ga je posebno zabavno voziti“. Enako naj bi preizkuševalec pri svojem raziskovanju izhajal iz besede „fun“ v povezavi z vozili (vehicles).

18 Po mnenju UUNT je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je treba uporabiti člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, saj je beseda „fun“ s kopenskimi motornimi vozili povezana dovolj neposredno in konkretno, tako da povprečnemu anglofonemu potrošniku omogoča, da nemudoma in brez pomisleka ali analize besede zazna opis vrste ali namembnosti proizvoda. Beseda „fun“ naj bi namreč imela več kot zgolj pozitivno konotacijo in naj bi bila konkretno opisna. Poseben videz vozila ali dejstvo, da je vozilo posebno zabavno voziti, sta pomembna dejavnika ob nakupu vozila za številne avtomobiliste. Poleg tega naj bi bil potrošnik vajen, da so na zadnjem delu avtomobila opisne oznake, kot so turbo, ABS ali 4 x 4, ki ne pomenijo zgolj navedbe izvora.

19 Poleg tega naj bi se beseda „fun“ na tržišču že uporabljala za opis motornih vozil, ki so zaradi svojega videza, opremljenosti ali značilnosti izvor zabave pri vožnji, ali za opis določenih kategorij vozil. Odbor za pritožbe naj bi se skliceval na deset spletnih strani, ki jih je navedel preizkuševalec in ki naj bi razkrivale, da so različna motorna vozila označena z izrazom „fun vehicles“. Spletne strani v prilogi k odgovoru na tožbo UUNT naj bi kazale na to, da se uporablja tudi izraz „fun cars“.

20 UUNT dodaja, da bi lahko upoštevni potrošnik besedo „fun“, ki je nameščena na dele ali dodatke, razumel kot oznako za opremo za „fun vehicles“ ali „fun cars“, ki so na tržišču, in da bo vzpostavil neposredno povezavo s to kategorijo vozil. Poleg tega, kot je navedel odbor za pritožbe, bi bili določeni deli in določeni dodatki k vozilom lahko izvor zabave. Zato naj bi se člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 uporabljal tudi za dele in dodatke h kopenskim motornim vozilom.

Presoja Sodišča prve stopnje

21 Kot znamka se glede na člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ne registrirajo znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve. Člen 7(2) Uredbe št. 40/94 določa, da se odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.

22 Znaki, opredeljeni v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, so znaki, ki ne morejo izpolnjevati bistvene vloge znamke, in sicer identificirati trgovskega izvora proizvoda ali storitve, da bi s tem potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, ki sta označena z znamko, omogočili, da med poznejšo pridobitvijo zadevnih proizvodov ali storitev ponovi nakup, če se je ta izkazal za pozitivnega, ali se mu izogne, če se je izkazal za negativnega (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str. II-753, točka 28, in z dne 22. maja 2008 v zadevi Radio Regenbogen Hörfunk in Baden proti UUNT (RadioCom), T-254/06, neobjavljena v ZOdl., točka 27).

23 Znaki in podatki, določeni v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, so tisti, ki pri običajni uporabi z vidika upoštevne javnosti lahko označujejo proizvod ali storitev, za katero se zahteva registracija, bodisi neposredno bodisi z omembo ene od bistvenih značilnosti (sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točka 39, in zgoraj v točki 22 navedena sodba RadioCom, točka 28).

24 Iz tega izhaja, da mora imeti znak za to, da se zanj uporablja prepoved iz te določbe, neposredno in konkretno zvezo z obravnavanimi proizvodi ali s storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevne

kategorije proizvodov in storitev ali ene od njihovih lastnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. junija 2005 v zadevi Metso Paper Automation proti UUNT (PAPERLAB), T-19/04, ZOdl., str. II-2383, točka 25, in zgoraj v točki 22 navedena sodba RadioCom, točka 29).

25 Zato se presoja opisnega značaja znaka lahko opravi le glede zadevnih proizvodov in storitev in glede na to, kako ga razume upoštevna javnost, ki jo sestavljajo potrošniki teh proizvodov ali storitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 38, in zgoraj v točki 22 navedena sodba RadioCom, točka 33).

26 V obravnavanem primeru so proizvodi, za katere se zahteva registracija besedne znamke FUN, „kopenska motorna vozila in njihovi sestavni deli in oprema“.

27 Glede upoštevne javnosti je odbor za pritožbe navedel – česar tožeča stranka ni izpodbijala – da jo sestavljajo povprečni anglofoni potrošniki, stari od 18 do 70 let, kar ustreza starostni skupini oseb, ki jih zanimajo kopenska motorna vozila ter njihovi sestavni deli in oprema.

28 V okviru uporabe absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 je treba ugotoviti, ali za to upoštevno javnost obstaja dovolj neposredna in konkretna zveza med znamko FUN in proizvodi iz zahteve za registracijo.

29 Odbor za pritožbe je menil, čemur stranki nista ugovarjali, da angleška beseda „fun“ pomeni „zabava“ in „izvor zabave“.

30 Vendar tožeča stranka navaja, da se je odbor za pritožbe v resnici oprl na dva druga pomena, namreč da „ima vozilo izvirni videz“ in „vozilo je posebno zabavno voziti“, ki presegata pomen znamke, za katero se zahteva registracija.

31 Glede tega iz izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe ugotovil, da bo upoštevna javnost besedov„fun“ v zvezi s kopenskim motornim vozilom razumela kot navedbo, da ima vozilo izvirni videz ali da ga je zabavno voziti. V nasprotju z navedbami tožeče stranke odbor za pritožbe besedi „fun“ ni pripisal drugega pomena, temveč je navedel, kako bo upoštevni potrošnik to besedo razumel v zvezi s proizvodi, na katere se nanaša zahteva za registracijo.

32 Vendar mora besedni znak v skladu s sodno prakso – da se registracija zavrne na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 – služiti za natančno določeno, jasno in objektivno označbo bistvenih lastnosti zadevnih proizvodov in storitev (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. januarja 2005 v zadevi Deutsche Post EURO EXPRESS proti UUNT (EUROPREMIUM), T-334/03, ZOdl., str. II-65, točka 41 in navedena sodna praksa).

33 Dejstvo, da želi neko podjetje posredno in abstraktno dati pozitivno predstavo svojim proizvodom, ne da bi pri tem neposredno in takoj potrošnika informiralo o eni izmed določenih lastnosti zadevnih proizvodov, zadeva zmožnost priklica in se ne nanaša na označitev v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Sunrider proti UUNT (VITALITE), T-24/00, Recueil, str. II-449, točka 24 in z dne 9. oktobra 2002 v zadevi Dart Industries proti UUNT (UltraPlus), T-360/00, Recueil, str. II-3867, točka 27, in zgoraj v točki 32 navedeno sodbo EUROPREMIUM, točka 37).

34 V zvezi s kopenskimi motornimi vozili je znak FUN mogoče razumeti kot navedbo, da so lahko zabavna ali izvor zabave. Znak FUN je torej mogoče razumeti tako, da proizvodu daje pozitivno predstavo, ki je s tem, ko pri upoštevnem potrošniku izzove idejo, da je vozilo lahko izvor zabave, lahko podobna oglasu. Vendar, čeprav je v določenih primerih kopensko motorno vozilo lahko izvor zabave za njegovega voznika, pa znak FUN ostaja zgolj na ravni sugestije.

35 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je zveza med smislom besede „fun“ in kopenskimi motornimi vozili preveč nejasna, nedoločna in subjektivna, da bi lahko tej besedi dala opisni značaj v zvezi z navedenimi proizvodi.

36 Za razliko od določenih opisnih navedb značilnosti vozila, kot so turbo, ABS ali 4 x 4, znak FUN na zadnji strani vozila ne more služiti neposredni označitvi kopenskega motornega vozila ali eni od njegovih bistvenih značilnosti. Glede na njegovo mesto ga bo upoštevni potrošnik dojel kot označitev trgovskega izvora proizvoda.

37 Zato ugotovitev odbora za pritožbe, da bo potrošnik besedo „fun“ v zvezi z zadevnimi proizvodi dojel kot navedbo, da ima vozilo izviren videz ali da ga je zabavno voziti, ni dovolj za to, da bi dalo se znaku FUN opisni značaj v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

38 Iz zgoraj navedenega izhaja, da znak FUN nima zadosti neposredne in konkretne zveze s kopenskimi motornimi vozili, ki bi zadevni javnosti omogočala, da bi nemudoma in brez pomisleka prepoznala opis teh proizvodov in storitev ali ene od njihovih lastnosti. Zato se za znak FUN ne uporablja prepoved iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

39 Tega sklepa ne more omajati ugotovitev odbora za pritožbe, da verjetnost, da upoštevni potrošnik znak FUN razume kot navedbo, da ima vozilo izviren videz ali da ga je zabavno voziti, krepijo primeri s spletnih strani, ki jih je navedel preizkuševalec, v katerih izraz „fun“ uporabljajo strokovnjaki za opis določene kategorije vozil (na primer quads, rallye karts) ali vozil, ki so enostavno „fun to drive“.

40 Kot navaja tožeča stranka, se raziskava preizkuševalca namreč ni nanašala samo na znak FUN, temveč na kombinacijo besed, ki vsebujejo znak, za katerega se zahteva registracija, in besedo „vehicles“, ki označuje zadevne proizvode. Taka kombinacija bo – ker znak, za katerega je bila zahtevana registracija, povezuje z označitvijo zadevnega proizvoda – sicer za ta proizvod nujno opisna. Vendar se v obravnavanem primeru zahteva za registracijo nanaša samo na znak FUN. Zato samo ugotovitev odbora za pritožbe, da se beseda „fun“ uporablja v povezavi z besedo „vehicles“, ne zadošča za sklep, da je znak FUN opisen.

41 Poleg tega odbor za pritožbe ni dokazal, da je bila beseda „fun“ ali bi lahko bila generična ali običajna oznaka za opredelitev ali opis značilnosti kopenskih motornih vozil. Glede tega je treba navesti, da ni posebne kategorije kopenskih motornih vozil, ki bi bila poimenovana kot „fun vehicles“.

42 Glede rezultatov raziskave na internetu glede izraza „fun cars“, ki jih je UUNT priložil odgovoru na tožbo, niso pa bili predloženi v upravnem postopku, je treba spomniti, da ni naloga Sodišča prve stopnje, da bi ponovno preučevalo dejstva ob upoštevanju dokazov, prvič predloženih pred njim (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18, in z dne 12. septembra 2007 v zadevi ColArt/Americas proti UUNT (BASICS), T-164/06, neobjavljena v ZOdl., točka 44). Zato se ne upošteva teh dokumentov, pri čemer ni treba presojati njihove dokazne vrednosti.

43 Glede drugih proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo, namreč sestavnih delov kopenskih motornih vozil, je treba poudariti, da je treba opisni značaj presojati v razmerju do vsake kategorije proizvodov ali storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo. Vendar pa je mogoče, da so vsi proizvodi, navedeni v prijavi znamke, neločljivo povezani, ker je nekatere od teh proizvodov mogoče uporabljati samo v povezavi z drugimi, in da je zato treba sprejeti rešitev, ki je skupna za vse te proizvode (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 31. marca 2004 v zadevi Fieldturf proti UUNT (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Recueil, str. II-1023, točka 33, in z dne 8. junija 2005 v zadevi Wilfer proti UUNT (ROCKBASS), T-315/03, ZOdl., str. II-1981, točka 67).

44 V obravnavanem primeru so proizvodi, na katere se nanaša zahteva za registracijo, kot so sestavni deli in oprema kopenskih motornih vozil, namenjeni izključno uporabi v zvezi s temi vozili, ne pa samostojni uporabi. Sestavni deli in oprema vozil, na katere se nanaša zahteva za registracijo, so neločljivo povezani s temi vozili in je torej zanje treba uporabiti tako rešitev, kot je bila zgoraj uporabljena za kopenska motorna vozila.

45 Zato je treba znak FUN obravnavati tudi tako, da s proizvodi iz kategorije „sestavni deli in oprema kopenskih motornih vozil“ ni povezan dovolj neposredno in konkretno, da bi se zanj uporabila prepoved iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

46 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba ugoditi prvemu tožbenemu razlogu, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

47 Tožeča stranka navaja, da odbor za pritožbe ni ločeno presojal zavrnitvenega razloga iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in da je menil, da je znamka, za katero se zahteva registracija, brez slehernega razlikovalnega učinka že samo zato, ker je opisna. Ker pa pogoji iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 v obravnavanem primeru naj ne bi bili izpolnjeni, naj bi bilo prav tako treba ugoditi tožbenemu razlogu, da gre za kršitev člena 7(1)(b) te uredbe.

48 Poleg tega tožeča stranka navaja, da bi odbor za pritožbe, četudi bi izvedel ločeno presojo, moral ugotoviti, da člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni mogoče uporabiti. Znak FUN naj bi namreč imel zadosti abstrakten pomen, da je zgolj sugestiven ali asociativen in si ga upoštevna javnost lahko zlahka in nemudoma zapomni, kar naj bi mu ob upoštevanju sodne prakse dajalo razlikovalni učinek.

49 UUNT v nasprotju z navedbami tožeče stranke navaja, da je bila uporabljivost člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 utemeljena ločeno. Preizkuševalec naj bi navedel, da znak FUN obvešča potrošnika le o tem, da imajo proizvodi veliko zabavno vrednost, in da zato ne more izpolnjevati bistvene naloge znamke ter je brez slehernega razlikovalnega učinka. Odbor za pritožbe naj bi menil, da je treba člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 uporabiti že samo zato, ker je treba uporabiti člen 7(1)(c) te uredbe. Poleg tega naj bi se odbor za pritožbe izrekel o trditvi tožeče stranke, ki se sicer bolj nanaša na člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, z navedbo, da je beseda „fun“ kvečjemu banalna in da gre za osnovno besedo angleškega jezika.

50 Poleg tega naj znak FUN ne bi imel minimalnega razlikovalnega značaja, ki bi zadostoval, da se ne bi uporabil člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Za upoštevnega potrošnika naj beseda „fun“ ne bi bila zgolj sugestivna, temveč naj bi imela neposredno razumljivo vsebino v povezavi z zadevnimi proizvodi.

Presoja Sodišča prve stopnje

51 Člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa, da se kot znamka ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka. Razlikovalni učinek znaka je treba presojati glede na proizvode ali storitve, za katere je zahtevana registracija.

52 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe ugotovil, da je treba zavrniti zahtevo za registracijo znamke FUN na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 in da jo je zato treba zavrniti tudi na podlagi člena 7(1)(b) iste uredbe.

53 V nasprotju z navedbami UUNT sama ugotovitev odbora za pritožbe ob presoji razlikovalnega učinka znaka FUN, da je beseda „fun“ del običajnega angleškega osnovnega besednjaka, ne zadošča za dokaz, da znamka, za katero se zahteva registracija, nima razlikovalnega učinka, in ne izkazuje, da je bila opravljena ločena presoja na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

54 Odbor za pritožbe je torej v bistvu na podlagi opisnega značaja znaka FUN ugotovil, da navedeni znak nima razlikovalnega učinka. Zgoraj je bilo odločeno, da je odbor za pritožbe zmotno menil, da je za znak FUN treba uporabiti prepoved iz člena7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Zato presoja odbora za pritožbe glede člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni utemeljena, ker temelji na zgoraj ugotovljeni napaki.

55 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba ugoditi tudi drugemu tožbenemu razlogu, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, in zato tožbi v celoti.

56 Zato je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.

Stroški

57 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker UUNT ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

1. **Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 20. decembra 2006 (zadeva R 1135/2006-2) se razveljavi.**

2. **UUNT se naloži plačilo stroškov.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 19. novembra 2008.

Podpisi