

ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

2. prosince 2008 *

Ve věci T-67/07,

Ford Motor Co., se sídlem v Dearbornu, Michigan (Spojené státy), zastoupená
R. Ingerlem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému A. Poch, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu
OHIM ze dne 20. prosince 2006 (věc R 1135/2006-2), týkajícímu se přihlášky k zápisu
slovní ochranné známky FUN jako ochranné známky Společenství,

* Jednací jazyk: němčina.

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení V. Tiili, předsedkyně, F. Dehousse a I. Wiszniewska-Białeczka (zpravodajka),
sudci,

vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 2. března 2007,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 11. června 2007,

s přihlédnutím k rozhodnutí předsedy čtvrtého senátu Soudu ze dne 5. července 2007,
kterým zamítl možnost předložení repliky,

s přihlédnutím ke změně složení senátů Soudu,

po jednání konaném dne 10. června 2008,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 27. června 2005 podala žalobkyně, Ford Motor Co., přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství k Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení FUN.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Pozemní motorová vozidla a jejich díly a části“.
- 4 Rozhodnutím ze dne 27. června 2006 zamítl průzkumový referent zápis slovní ochranné známky FUN pro dotčené výrobky z důvodu, že je tato známka popisná ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

- 5 Dne 23. srpna 2006 podala žalobkyně u OHIM odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.
- 6 Rozhodnutím ze dne 20. prosince 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Měl za to, že relevantní veřejnost je tvořena průměrnými anglicky mluvícími spotřebiteli ve věku od 18 do 70 let. Touto veřejností je slovo „fun“ ve spojení s pozemními motorovými vozidly vnímáno jako údaj o tom, že vozidlo má originální vzhled a jeho řízení je zvláště zábavné. Navíc je slovo „fun“ odborníky, prodejci vozidel nebo organizátory činností pro volný čas používáno pro popis kategorie vozidel (například motorových čtyřkolek, bugin, monster trucků) nebo vozidel, jejichž řízení je zábavné (fun to drive). Odvolací senát uvedl, že slovo „fun“ je součástí běžné základní anglické slovní zásoby, a že tedy jasně existuje obecný zájem na tom, aby ho mohli používat i jiní obchodníci a soutěžitelé. Co se týče dílů a doplňků, odvolací senát uvedl, že slovo „fun“ může být vnímáno jako označení dílů a vybavení „zábavných vozidel“ (fun vehicles) a že některé díly nebo doplňky mohou být rovněž zábavné (fun). Proto musí být ochranná známka FUN považována za popisnou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a z tohoto důvodu za postrádající rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 7 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
- zrušil napadené rozhodnutí;

 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

8 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

9 Žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

10 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nesprávně použil čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, neboť slovo „fun“ je slovo z obecné slovní zásoby, které není přímo popisné a má nanejvýš abstraktní evokativní sémantický obsah.

- 11 Odvolací senát navíc svoji analýzu nezaložil pouze na slově „fun“, ale na větách obsahujících komplexnější sdělení, a to „vozidlo má neobvyklý vzhled“ a „vozidlo, jehož řízení je zvláště zábavné“, které nejsou předmětem přihlášky a od spotřebitele očekávají pojmové analýzy, sémantické dodatky a upřesnění.
- 12 Z důvodu vysokého stupně abstrakce slova „fun“ a neexistence informací představujících dostatečně přímý a konkrétní popisný údaj se spotřebitel bude nutně domnívat, že se jedná o název výrobku označující jeho původ, a zejména název modelu automobilového vozidla.
- 13 Způsobilost ochranné známky FUN k zápisu není ovlivněna kladnou konotací slova „fun“. Sémantický obsah slova „fun“ spadá do oblasti evokace, a nikoliv do oblasti popisu vlastností pozemního motorového vozidla. I kdybychom připustili, že slovo „fun“ evokuje určení dotčených výrobků v tom smyslu, že jsou určeny k tomu, aby byly zdrojem zábavy, žalobkyně se domnívá, že to nepostačuje k tomu, aby představovalo konkrétní popisné označení určité vlastnosti těchto výrobků.
- 14 Odvolací senát zohledněním označení „fun vehicles“, o čemž svědčí internetové stránky, na které se napadené rozhodnutí odvolává, doplnil ochrannou známkou, o jejíž zápis je žádáno, aby tak vytvořil složeninu s odlišným smyslem, a zkrátil tak předmět přihlášky k zápisu. Z těchto internetových stránek navíc nemůže napadené rozhodnutí platně vycházet, neboť v něm nebyly podrobně uvedeny, ani netvořily jeho přílohu,

a vycházejí z vyhledávání týkajícího se jiného než přihlašovaného označení. V průběhu jednání krom toho žalobkyně tvrdila, že internetové stránky uvedené v příloze vyjádření OHIM k žalobě týkající se vyhledávání výrazu „fun cars“ představují nové důkazy, které nemohou být Soudem zohledněny.

- 15 Žalobkyně zdůrazňuje, že judikatura nebrání zápisu ochranné známky tvořené označeními používanými jako reklamní slogany pod podmínkou, že dotčená ochranná známka musí být bez dalšího vnímána jako označení obchodního původu uvedených výrobků. Skutečnost, že dotčené označení je užíváno jinými podniky v tomto smyslu, nepředstavuje dostatečný důvod pro zamítnutí zápisu.
- 16 Všechny tyto úvahy se použijí rovněž na ostatní výrobky, na které se vztahuje přihláška k zápisu, to znamená na díly a části pozemních motorových vozidel. Slovo „fun“, posuzováno samostatně, totiž nemůže přímo a konkrétně popisovat tyto výrobky nebo jejich základní vlastnosti.
- 17 OHIM má za to, že na rozdíl od tvrzení žalobkyně odvolací senát svůj přezkum nezaložil na komplexních deklarativních větách ani nezměnil předmět přihlášky, nýbrž posuzoval samotné slovo „fun“ v kontextu jím označených výrobků. Měl tak za to, že pro relevantního spotřebitele toto slovo vyskytující se na pozemním motorovém vozidle znamená „vozidlo se zvláštním designem“ a „vozidlo, jehož řízení je zvláště zábavné“. Stejně tak průzkumový referent zkoumal slovo „fun“ ve spojení s vozidly (vehicles).

- 18 Podle OHIM došel odvolací senát právem k závěru, že se použije čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jelikož slovo „fun“ má k pozemním motorovým vozidlům dostatečně přímý a konkrétní vztah, který může průměrnému anglicky mluvícímu spotřebiteli umožnit bez dalšího přemýšlení nebo analýzy tohoto slova okamžitě postřehnout popis druhu nebo určení výrobků. Slovo „fun“ totiž přesahuje pouhou kladnou konotaci a je konkrétně popisné. Zvláštní design vozidla nebo skutečnost, že jeho řízení je zvláště zábavné, jsou důležitými prvky při nákupu vozidla pro mnoho automobilistů. Spotřebitel je navíc zvyklý, že se na zadní části vozidla uvádějí takové popisné údaje jako turbo, ABS nebo 4x4, které nejsou pouze označeními původu.
- 19 Mimoto je slovo „fun“ na trhu již používáno pro popis automobilových vozidel, které díky svému vzhledu, výbavě nebo výkonu poskytují zábavu při svém řízení, nebo pro popis určitých kategorií vozidel. Odvolací senát se odvolal na deset internetových stránek uvedených průzkumovým referentem, které ukazují, že výrazem „fun vehicles“ jsou označována různá automobilová vozidla. Internetové stránky uvedené v příloze vyjádření OHIM k žalobě ukazují, že výraz „fun cars“ je rovněž používán.
- 20 OHIM dodává, že relevantní spotřebitel může slovo „fun“ umístěné na dílech a doplňcích vnímat jako označení výbavy pro „fun vehicles“ nebo „fun cars“, které se vyskytují na trhu, a že si vytvoří přímou spojitost s touto kategorií vozidel. Navíc, jak uvedl odvolací senát, některé díly a doplňky vozidel mohou být zdrojem zábavy. Proto je čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 použitelný rovněž na díly a doplňky pozemních motorových vozidel.

Závěry Soudu

- 21 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapišou ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností. Článek 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 uvádí, že odstavec 1 téhož článku se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.
- 22 Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se vztahuje na označení, která nejsou schopná vykonávat základní funkci ochranné známky, a to označovat obchodní původ výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, bod 28, a ze dne 22. května 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. OHIM (RadioCom), T-254/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 27].
- 23 Označeními a údaji uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 jsou taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska cílové veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, a to buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich základních vlastností (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, bod 39, a rozsudek RadioCom, bod 22 výše, bod 28).
- 24 Z toho vyplývá, že k tomu, aby se na označení uplatnil zákaz upravený v tomto ustanovení, musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky

nebo službami, která dotčené veřejnosti umožní vnímat ihned a bez dalšího přemýšlení popis dotčené kategorie výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností [rozsudky Soudu ze dne 22. června 2005, *Metso Paper Automation v. OHIM (PAPERLAB)*, T-19/04, Sb. rozh. s. II-2383, bod 25, a *RadioCom*, bod 22 výše, bod 29].

- 25 Popisný charakter označení musí tudíž být posuzován jednak vzhledem k dotčeným výrobkům nebo službám, a jednak vzhledem k vnímání cílové veřejnosti, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, *Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL)*, T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 38, a *RadioCom*, bod 22 výše, bod 33].
- 26 V projednávaném případě jsou výrobky, pro něž byl požadován zápis slovní ochranné známky FUN, „pozemní motorová vozidla a jejich díly a části“.
- 27 Co se týče relevantní veřejnosti, odvolací senát uvedl, aniž by to bylo zpochybněno žalobkyní, že ta je tvořena průměrnými anglicky mluvícími spotřebiteli ve věku od 18 do 70 let, což odpovídá věkové skupině osob zájímajících se o pozemní motorová vozidla a jejich díly a části.
- 28 V rámci použití absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 je třeba určit, zda existuje pro tuto relevantní veřejnost dostatečně přímý a konkrétní vztah mezi označením FUN a výrobky, na které se vztahuje přihláška k zápisu.

- 29 Odvolací senát shledal, aniž by to účastníci řízení zpochybnili, že anglické slovo „fun“ znamená „zábava“ a „zdroj zábavy“.
- 30 Žalobkyně nicméně tvrdí, že ve skutečnosti odvolací senát vycházel z jiných dvou významů, „vozidlo má originální vzhled“ a „vozidlo, jehož řízení je zvláště zábavné“, které přesahují význam ochranné známky, o jejíž zápis je žádáno.
- 31 V tomto ohledu z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát shledal, že v souvislosti s pozemními motorovými vozidly bude relevantní veřejnost slovo „fun“ vnímat jako údaj o tom, že vozidlo má originální vzhled nebo že jeho řízení je zvláště zábavné. Na rozdíl od tvrzení žalobkyně nepřisoudil odvolací senát slovu „fun“ jiný význam, ale uvedl, jak bude relevantní spotřebitel toto slovo vnímat v souvislosti s výrobky uvedenými v přihlášce k zápisu.
- 32 Podle judikatury však slovní označení spadá pod čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 pouze tehdy, pokud slouží ke specifickému, jednoznačnému a objektivnímu označení základních vlastností dotčených výrobků a služeb [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 12. ledna 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS v. OHIM (EUROPREMIUM), T-334/03, Sb. rozh. s. II-65, bod 41 a citovaná judikatura].
- 33 Skutečnost, že podnik chce nepřímou a abstraktně svým výrobkům dodat kladný obraz, aniž by přímo a bezprostředně informoval spotřebitele o některé z kvalit nebo vlastností dotčených výrobků, spadá do oblasti evokace, a nikoli do oblasti označení ve smyslu čl. 7

odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Sunrider v. OHIM (VITALITE), T-24/00, Recueil, s. II-449, bod 24; ze dne 9. října 2002, Dart Industries v. OHIM (UltraPlus), T-360/00, Recueil, s. II-3867, bod 27, a EUROPREMIUM, bod 32 výše, bod 37].

34 Označení FUN lze ve spojení s pozemními motorovými vozidly chápat jako údaj o tom, že tato vozidla mohou být zábavná nebo představovat zdroj zábavy. Na označení FUN lze tedy nahlížet tak, že dodává výrobku jeho kladný obraz, který se může podobat obrazu pro reklamní účely, tím, že u relevantního spotřebitele vyvolává dojem, že vozidlo může být zdrojem zábavy. Nicméně, i když může být v určitých případech pozemní motorové vozidlo pro jeho řidiče zdrojem zábavy, označení FUN nepřekračuje oblast sugesce.

35 Za těchto okolností je nutno konstatovat, že se vazba existující mezi smyslem slova „fun“ a pozemními motorovými vozidly jeví jako příliš široká, neurčitá a subjektivní na to, aby tomuto slovu dodávala ve vztahu k uvedeným výrobkům popisný charakter.

36 Na rozdíl od určitých údajů popisujících vlastnosti vozidla, jako je turbo, ABS nebo 4x4, nemůže označení FUN nacházející se na zadní části vozidla sloužit k přímému označení pozemního motorového vozidla nebo některé z jeho základních vlastností. Při takovém umístění bude relevantním spotřebitelem vnímáno jako označení obchodního původu výrobku.

37 Zjištění odvolacího senátu, že spotřebitel bude ve spojení s dotčenými výrobky slovo „fun“ vnímat jako údaj o tom, že vozidlo má originální vzhled nebo že jeho řízení je zábavné, je tak nedostatečné k tomu, aby dodávalo označení FUN popisný charakter ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

- 38 Z výše uvedeného vyplývá, že označení FUN nemá k pozemním motorovým vozidlům dostatečně přímý a konkrétní vztah, který by dotčené veřejnosti umožnil ihned a bez dalšího přemýšlení vnímat popis těchto výrobků nebo některé z jejich vlastností. Označení FUN tak nespadá pod zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.
- 39 Tento závěr není zpochybněn zjištěním odvolacího senátu, podle kterého pravděpodobnost, že relevantní spotřebitel bude vnímat označení FUN jako údaj o tom, že vozidlo má originální vzhled nebo že jeho řízení je zábavné, podporují příklady z internetových stránek uváděných průzkumovým referentem, ve kterých je slovo „fun“ užíváno odborníky k popisu určitých kategorií vozidel (například čtyřkolek a bugin) nebo vozidel, která jsou jednoduše „fun to drive“.
- 40 Jak totiž uvádí žalobkyně, vyhledávání uskutečněná průzkumovým referentem se netýkala samotného označení FUN, ale kombinace slov obsahující přihlašované označení a slovo „vehicles“, které označuje dotčené výrobky. Taková kombinace bude sice tím, že k přihlašovanému označení připojuje určení dotčeného výrobku, nutné popisem tohoto výrobku. V projednávaném případě se nicméně přihláška k zápisu týkala pouze označení FUN. V důsledku toho nestačí pouhé zjištění odvolacího senátu, že slovo „fun“ je používáno ve spojení se slovem „vehicles“, k tomu, aby bylo možné dojít k závěru o popisném charakteru označení FUN.
- 41 Odvolací senát navíc neprokázal, že slovo „fun“ je nebo by mohlo být druhovým nebo obvyklým označením pro identifikaci nebo charakterizování pozemních motorových vozidel. V tomto ohledu je třeba uvést, že neexistuje žádná zvláštní kategorie pozemních motorových vozidel označovaná jako „fun vehicles“.

- 42 Pokud jde o výsledky vyhledávání na internetu týkajícího se výrazu „fun cars“, předložené OHIM v příloze k jeho vyjádření k žalobě, které nebyly předloženy v průběhu správního řízení, je třeba připomenout, že úlohou Soudu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé až před ním [rozsudky Soudu ze dne 6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a ze dne 12. září 2007, ColArt/Americas v. OHIM (BASICS), T-164/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 44]. Proto je třeba tyto dokumenty odmítnout, aniž by bylo nutné posoudit jejich důkazní hodnotu.
- 43 Pokud jde o ostatní výrobky uvedené v přihlášce k zápisu, a sice díly a části pozemních motorových vozidel, je třeba uvést, že popisný charakter označení musí být posuzován samostatně ve vztahu ke každé kategorii výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce k zápisu. Je přesto možné, že všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky jsou nerozlučně spjaty, jelikož některé z těchto výrobků mohou být používány pouze ve spojení s ostatními, a tedy že bylo namíste přijmout společné řešení pro všechny tyto výrobky [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 31. března 2004, Fieldturf v. OHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Recueil, s. II-1023, bod 33, a ze dne 8. června 2005, Wilfer v. OHIM (ROCKBASS), T-315/03, Sb. rozh. s. II-1981, bod 67].
- 44 V projednávaném případě jsou výrobky označené v přihlášce k zápisu jako díly a části pozemních motorových vozidel určeny výhradně k použití ve spojení s těmito vozidly a nemají samostatné použití. Díly a části vozidel uvedené v přihlášce k zápisu jsou s těmito vozidly nerozlučně spjaty, a je tedy třeba přijmout ve vztahu k nim totožné řešení, jaké bylo dříve přijato pro pozemní motorová vozidla.
- 45 Proto musí být označení FUN rovněž považováno za nemající dostatečně přímý a konkrétní vztah k výrobkům spadajícím do kategorie „díly a části pozemních

motorových vozidel“, aby spadalo pod zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

- 46 Ze všeho výše uvedeného tak plyne, že prvnímú žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, je třeba vyhovět.

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 47 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát neprovedl samostatný přezkum důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a měl za to, že ochranná známka, o jejíž zápis je žádáno, postrádá rozlišovací způsobilost z pouhého důvodu, že je popisná. Přitom vzhledem k tomu, že podmínky čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 nejsou v projednávaném případě splněny, je třeba žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení vyhovět.
- 48 Mimoto žalobkyně tvrdí, že kdyby odvolací senát provedl tento samostatný přezkum, musel by dojít k závěru, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na daný případ nepoužije. Označení FUN totiž má dostatečně abstraktní smysl na to, aby bylo sugestivní nebo evokativní a cílová veřejnost si jej mohla snadno a okamžitě zapamatovat, což mu podle judikatury přiznává rozlišovací způsobilost.

- 49 OHIM tvrdí, že na rozdíl od tvrzení žalobkyně byla použitelnost čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 samostatně odůvodněna. Průzkumový referent uvedl, že označení FUN informuje spotřebitele pouze o tom, že výrobky jsou vysoce zábavné, a proto nemůže plnit základní funkci ochranné známky a postrádá rozlišovací způsobilost. Odvolací senát měl za to, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je použitelný z pouhého důvodu použitelnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož nařízení. Mimoto se odvolací senát vyjádřil k argumentu žalobkyně spadajícímu spíše pod čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když uvedl, že slovo „fun“ je spíše všedním slovem a jedná se o slovo ze základní slovní zásoby anglického jazyka.
- 50 Krom toho není označení FUN nadáno minimální rozlišovací způsobilostí dostatečnou k tomu, aby bylo možné vyloučit použití čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Pro relevantního spotřebitele není slovo „fun“ pouze sugestivní, ale má v kontextu dotčených výrobků přímo pochopitelný obsah.

Závěry Soudu

- 51 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost. Rozlišovací způsobilost označení musí být posuzována vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován.
- 52 V projednávaném případě došel odvolací senát k závěru, že zápis ochranné známky FUN musí být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, a z tohoto důvodu musí být rovněž zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

- 53 Na rozdíl od tvrzení OHIM nestačí pouhé zjištění odvolacího senátu, učiněné v rámci jeho posouzení popisného charakteru označení FUN, že slovo „fun“ je součástí běžné základní slovní zásoby anglického jazyka, k prokázání nedostatku rozlišovací způsobilosti ochranné známky, o jejíž zápis je žádáno, a nesvědčí o provedení samostatného přezkumu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 54 Odvolací senát tedy v podstatě vyvodil nedostatek rozlišovací způsobilosti označení FUN z jeho popisného charakteru. Přitom výše bylo rozhodnuto, že odvolací senát měl nesprávně za to, že označení FUN spadá pod zákaz stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. V důsledku toho musí být úvahy odvolacího senátu související s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 odmítnuty, jelikož jsou založeny na výše shledaném pochybení.
- 55 Z výše uvedeného plyne, že druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je třeba rovněž vyhovět, a tak i žalobě v plném rozsahu.
- 56 Proto je třeba napadené rozhodnutí zrušit.

K nákladům řízení

- 57 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 20. prosince 2006 (věc R 1135/2006-2) se zrušuje.

2) OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 2. prosince 2008.

Podpisy.