

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 2 december 2008 *

I mål T-67/07,

Ford Motor Co., Dearborn, Michigan (Förenta staterna), företrätt av advokaten R. Ingerl,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Poch, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 20 december 2006 (ärende R 1135/2006-2) om en ansökan om registrering av ordmärket FUN som gemenskapsvarumärke,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna F. Dehousse och I. Wiszniewska-Białecka (referent),

justitiesekreterare: handläggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 mars 2007,

med beaktande av svarsinlagen som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 juni 2007,

med beaktande av beslutet av ordföranden på förstainstansrättens fjärde avdelning av den 5 juli 2007, att inte tillåta ingivandet av en replik,

med beaktande av den ändrade sammansättningen av förstainstansrättens avdelningar,

efter förhandlingen den 10 juni 2008,

II - 3414

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden, Ford Motor Co., ingav den 27 juni 2005 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.
- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet FUN.
- 3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "motordrivna markfordon och delar och komponenter till dessa".
- 4 Genom beslut av den 27 juni 2006 avslag granskaren ansökan om registrering av ordmärket FUN för de berörda varorna, eftersom det var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, och saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning.

- 5 Den 23 augusti 2006 överklagade sökanden detta beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 6 Genom beslut av den 20 december 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd överklagandet. Överklagandenämnden ansåg att omsättningskretsen utgjordes av genomsnittskonsumenter mellan 18 och 70 år. Enligt överklagandenämnden uppfattar denna krets ordet ”fun” i samband med ett motordrivet markfordon som en upplysning om att fordonet har en originell design och är särskilt roligt att köra. Dessutom används ordet ”fun” av fackmän, bilförsäljare och arrangörer av fritidsaktiviteter för att beskriva en kategori av fordon (till exempel fyrhjulingar, rallykarts och monstertruckar) eller fordon som är roliga att köra (fun to drive). Överklagandenämnden påpekade att ordet ”fun” tillhör den normala grundvokabulären i det engelska språket och att det således tydligt fanns ett allmänt intresse av att låta det vara tillgängligt för andra näringsidkare och konkurrenter. Vad gäller delarna och tillbehören fann överklagandenämnden att ordet ”fun” kunde uppfattas som en beteckning på delar och utrustning till ”nöjesfordon” (fun vehicles) och att vissa delar eller vissa tillbehör också kunde vara ”roliga” (fun). Varumärket FUN ska således betraktas som beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och följaktligen anses sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning.

Parternas yrkanden

- 7 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

8 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

9 Sökanden har anfört två grunder som avser dels åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, dels åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

10 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden tillämpade artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 felaktigt, eftersom ordet "fun" är ett ord i det allmänna

ordförrådet, som inte är direkt beskrivande och som har ett abstrakt semantiskt innehåll som på sin höjd väcker associationer.

- 11 Överklagandenämnden har inte heller baserat sin bedömning på enbart ordet "fun" utan på meningar som innehåller mer komplexa uppgifter, närmare bestämt "fordonet har en originell design" och "fordonet är särskilt roligt att köra". Dessa meddelanden ingår inte i registreringsansökan och de förutsätter att konsumenten gör begreppsmässiga bedömningar, semantiska tillägg och avgränsningar.
- 12 På grund av den höga abstraktionsgraden i ordet "fun" och avsaknaden av information som kan utgöra en tillräckligt direkt och konkret beskrivande upplysning, skulle konsumenten, enligt sökandens mening, med nödvändighet utgå ifrån att han har att göra med ett namn på en vara som anger ursprunget, närmare bestämt namnet på en bilmodell.
- 13 Möjligheten att registrera varumärket FUN påverkas inte av att ordet "fun" har en positiv bibetydelse. Den semantiska innebörden av ordet "fun" är sådan att ordet väcker associationer men inte beskriver egenskaperna hos ett motordrivet markfordon. Sökanden anser att även om ordet "fun" skulle anses associera till den avsedda användningen av de berörda varorna, i den meningen att varorna är avsedda att vara en källa till glädje, är detta inte tillräckligt för att det ska vara fråga om en konkret beskrivande angivelse av en egenskap hos dessa varor.
- 14 Sökanden har anfört att överklagandenämnden, genom att använda kännetecknet "fun vehicles" som utgångspunkt, vilket framgick av de Internetsidor till vilka den senare hänvisat i det angripna beslutet, kompletterade det sökta varumärket genom att skapa en kombination med en annan innebörd och således förvrängde föremålet för registreringsansökan. Dessa Internetsidor kan inte heller tjäna som grund för det angripna beslutet, eftersom de varken återgetts i detalj i detta beslut eller bifogats

detsamma, samt eftersom de är resultatet av sökningar på andra kännetecken än det sökta. Sökanden har under den muntliga förhandlingen gjort gällande att de Internetsidor som bifogats harmoniseringsbyråns svarsinlägga och som följer av sökningar på uttrycket "fun cars" utgör nya bevis som inte kan beaktas av förstainstansrätten.

- 15 Sökanden har anfört att rättspraxis inte utgör hinder mot registrering av ett varumärke som består av tecken som används som reklamslogans, under den enda förutsättningen att varumärket omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för de berörda varorna. Den omständigheten att andra företag använder det berörda kännetecknet på detta sätt är inte tillräcklig för att neka registrering.
- 16 Samtliga dessa överväganden gäller också i fråga om andra varor som omfattas av registreringsansökan, det vill säga i fråga om delar och andra komponenter till motordrivna markfordon. Taget för sig skulle nämligen ordet "fun" inte kunna direkt och konkret beskriva vare sig dessa produkter eller deras väsentliga egenskaper.
- 17 Till skillnad från sökanden anser harmoniseringsbyrån att överklagandenämnden varken baserat sin bedömning på förklarande komplexa meningar eller ändrat föremålet för registreringsansökan, utan betraktat ordet "fun" för sig med avseende på de berörda varorna. Överklagandenämnden ansåg alltså att den relevanta konsumenten skulle uppfatta detta ord, när det förekommer på ett motordrivet markfordon, som kännetecknande för "ett fordon med en särskild design" och "ett fordon som är särskilt roligt att köra". På samma sätt gjorde granskaren sökningar på ordet "fun" i samband med fordon (vehicles).

- 18 Enligt harmoniseringsbyrån har överklagandenämnden haft fog för att tillämpa artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, eftersom det finns ett så direkt och konkret samband mellan ordet "fun" och motordrivna markfordon att en engelsktalande genomsnittskonsument omedelbart och utan vidare eftertanke eller analys av ordet kan uppfatta en beskrivning av varornas art eller avsedda användning. Ordet "fun" har nämligen inte bara en positiv bibetydelse utan är konkret beskrivande. Den omständigheten att ett fordon har en särskild design eller är särskilt roligt att köra är för många bilister viktiga kriterier när de köper bil. Konsumenter är dessutom vana vid att hitta beskrivande upplysningar på bakkdelen av fordon, såsom turbo, ABS eller 4x4, vilket inte endast är upplysningar om varans ursprung.
- 19 Dessutom används redan ordet "fun" på marknaden för att beskriva bilar som genom sin design, utrustning eller prestanda framkallar körglädje, eller för att beskriva vissa kategorier av fordon. Överklagandenämnden beaktade de tio Internetsidor som granskaren hade hänvisat till och av vilka framgick att olika bilar betecknas med uttrycket "fun vehicles". Det framgår av de Internetsidor som bifogats harmoniseringsbyråns svarsinlägga att även uttrycket "fun cars" används.
- 20 Harmoniseringsbyrån har tillagt att den relevanta konsumenten skulle kunna uppfatta ordet "fun" på delar och tillbehör som en uppgift om utrustningen till "fun vehicles" eller "fun cars", som finns på marknaden, och att detta ord skulle kunna ge upphov till ett direkt samband med denna fordonskategori. Såsom överklagandenämnden anfört skulle vissa delar och vissa tillbehör till fordon kunna vara en källa till glädje. Således kan artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 även tillämpas på delar och tillbehör till motordrivna markfordon.

Förstainstansrättens bedömning

- 21 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får följande inte registreras: Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Enligt artikel 7.2 i förordning nr 40/94 ska punkt 1 tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen.
- 22 De kännetecken som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är kännetecken som inte anses kunna fylla ett varumärkes väsentliga funktion, nämligen den att identifiera varans eller tjänstens kommersiella ursprung för att således göra det möjligt för den konsument som köper varan eller tjänsten som bär varumärket att vid ett senare köp göra samma val om erfarenheten visar sig vara positiv, eller att göra ett annat val om den visar sig vara negativ (dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 28, och av den 22 maj 2008 i mål T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden mot harmoniseringsbyrån (RadioCom), ej offentliggjort i rättsfallssamlingen,, punkt 27).
- 23 De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är de som, vid ett normalt användande från omsättningskretsens synpunkt, kan användas för att beskriva en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper (dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39, och domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet RadioCom, punkt 28).
- 24 Härav följer att ett kännetecken omfattas av förbudet i denna bestämmelse bara om det finns ett så direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de ifrågakvarande varorna eller tjänsterna att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke

kan uppfatta en beskrivning av den ifrågavarande kategorin varor och tjänster eller en av deras egenskaper (förstainstansrättens dom av den 22 juni 2005 i mål T-19/04, *Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrån (PAPERLAB)*, REG 2005, s. II-2383, punkt 25, och domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet *RadioCom*, punkt 29).

- 25 Ett varumärkes beskrivande karaktär ska således bedömas i förhållande dels till de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs, dels till hur omsättningskretsen, som utgörs av dem som konsumerar dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, *Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL)*, REG 2002, s. II-683, punkt 38, och domen i det ovan i punkt 22 nämnda målet *RadioCom*, punkt 33).
- 26 I det aktuella fallet avser ansökan om registrering av ordmärket FUN varorna ”motordrivna markfordon och delar och komponenter till dessa”.
- 27 Överklagandenämnden har påpekat, vilket sökanden inte har bestritt, att omsättningskretsen består av engelsktalande genomsnittskonsumenter mellan 18 och 70 år, vilket motsvarar den åldersgrupp som är intresserad av motordrivna markfordon och delar och komponenter till dessa.
- 28 Vid bedömningen av huruvida det föreligger ett sådant absolut registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, ska det prövas huruvida det för denna omsättningskrets föreligger ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet FUN och de varor som omfattas av registreringsansökan.

- 29 Överklagandenämnden har funnit att det engelska ordet "fun" betyder "nöje" och "glädjekälla", vilket parterna inte bestritt.
- 30 Sökanden har emellertid gjort gällande att överklagandenämnden stött sig på två andra betydelser, "fordonet har en originell design" och "fordonet är särskilt roligt att köra", vilka går betydligt längre än betydelsen av det sökta varumärket.
- 31 Av det angripna beslutet framgår att överklagandenämnden konstaterat att omsättningskretsen uppfattar ordet "fun", i samband med ett motordrivet markfordon, som en upplysning om att fordonet har en originell design eller är roligt att köra. I motsats till vad sökanden gjort gällande har överklagandenämnden inte gett ordet "fun" en annan betydelse utan påpekat hur den relevanta konsumenten uppfattar detta ord i samband med de varor som avses i registreringsansökan.
- 32 Enligt rättspraxis måste ett ordkännetecken, för att omfattas av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, däremot utgöra en specifik, otvetydig och objektiv angivelse av de ifrågakvarande varornas och tjänsternas väsentliga egenskaper (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 januari 2005 i mål T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS mot harmoniseringsbyrån (EUROPREMIUM), REG 2005, s. II-65, punkt 41 och där angiven rättspraxis).
- 33 Den omständigheten att ett företag indirekt och på ett abstrakt sätt vill ge en positiv bild av sina varor, utan att konsumenten därvid direkt och omedelbart upplyses om en viss kvalitet eller egenskap hos de berörda varorna, är ett sätt att väcka associationer hos konsumenten och visar inte varornas egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrån (VITALITE), REG 2001, s. II-449, punkt 24, och av den 9 oktober 2002 i mål T-360/00, Dart

Industries mot harmoniseringsbyrån (UltraPlus), REG 2002, s. II-3867, punkt 27, samt domen i det ovan i punkt 32 nämnda målet EUROPREMIUM, punkt 37).

- 34 Kännetecknet FUN kan i samband med motordrivna markfordon uppfattas som en upplysning om att dessa fordon kan vara roligt eller vara en källa till glädje. Kännetecknet FUN kan således anses ge varan en positiv framtoning, på samma sätt som en reklambild, genom att hos den relevanta konsumenten väcka idén om att ett fordon kan vara en källa till glädje. Även om ett motordrivet markfordon i vissa fall kan vara en källa till glädje för föraren, förblir kännetecknet FUN suggestivt.
- 35 I detta sammanhang ska det konstateras att sambandet mellan betydelsen av ordet "fun", å ena sidan, och motordrivna markfordon, å andra sidan, framstår som alltför vagt, obestämt och subjektivt för att kunna ge detta ord en beskrivande karaktär i förhållande till de ovannämnda varorna.
- 36 Till skillnad från vissa beskrivande upplysningar om ett fordons egenskaper, såsom turbo, ABS eller 4x4, kan kännetecknet FUN på baksidan av ett fordon inte anses direkt beskriva ett motordrivet markfordon eller en av dess väsentliga egenskaper. Placerad på ett sådant sätt uppfattar den relevanta konsumenten det som en angivelse om varans kommersiella ursprung.
- 37 Överklagandenämndens konstaterande, att konsumenten uppfattar ordet "fun" i samband med de ifrågasvarande varorna som en upplysning om att fordonet har en originell design eller är roligt att köra, är inte tillräckligt för att kännetecknet ska anses ha en beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

- 38 Av det ovanstående följer att kännetecknet FUN inte har ett så direkt och konkret samband med motordrivna markfordon att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta en beskrivning av dessa varor eller en av deras egenskaper. Kännetecknet FUN omfattas således inte av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
- 39 Denna slutsats påverkas inte av överklagandenämndens konstaterande, att sannolikheten för att den relevanta konsumenten uppfattar ordet FUN som en upplysning om att fordonet har en originell design eller är roligt att köra stöds av exempel som hämtats från de Internetsidor som granskaren hänvisat till, av vilka framgick att ordet "fun" används av fackmän för att beskriva vissa kategorier av fordon (till exempel fyrhjulingar och rallykarts) eller fordon som helt enkelt är "fun to drive".
- 40 Såsom sökanden har gjort gällande bygger nämligen granskarens Internetsökning inte enbart på kännetecknet FUN utan på en kombination av ord som innehåller det sökta kännetecknet och ordet "vehicles", som är en beteckning för de ifrågavarande varorna. Eftersom en sådan kombination förenar det sökta kännetecknet med beteckningen för den ifrågavarande varan, blir den med nödvändighet beskrivande för en sådan vara. I förevarande fall avser registreringsansökan emellertid endast kännetecknet FUN. Den omständigheten att överklagandenämnden konstaterat att ordet "fun" används i samband med ordet "vehicles" är således inte i sig tillräcklig för att kännetecknet FUN ska anses ha en beskrivande karaktär.
- 41 Överklagandenämnden visade inte heller att ordet "fun" utgjorde eller skulle kunna utgöra en generisk eller vanlig beteckning för att identifiera eller känneteckna motordrivna markfordon. Rätten konstaterar i detta sammanhang att det inte finns någon särskild kategori av motordrivna markfordon som betecknas som "fun vehicles".

42 Vad gäller resultaten av den Internetsökning på uttrycket "fun cars" som harmoniseringsbyrån bifogat sin svarsinlaga och som inte framlagts under det administrativa förfarandet, erinrar förstainstansrätten om att dess uppgift inte är att göra en ny prövning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av bevisning som företes för första gången vid rätten (förstainstansrättens dom av den 6 mars 2003 i mål T-128/01, Daimler Chrysler mot harmoniseringsbyrån (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och av den 12 september 2007 i mål T-164/04, ColArt/Americas mot harmoniseringsbyrån (BASICS), ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 44). Dessa handlingar ska således avvisas och det är därvid inte nödvändigt att undersöka deras bevisvärde.

43 Vad gäller de övriga varorna i registreringsansökan, närmare bestämt delar och komponenter till motordrivna markfordon, konstaterar förstainstansrätten att frågan huruvida ett kännetecken har en beskrivande karaktär ska bedömas individuellt i förhållande till var och en av de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser. Det kan emellertid vara så att samtliga varor som anges i registreringsansökan är oskiljaktiga, eftersom vissa av dessa varor endast kan användas i kombination med andra, och att det därför ska göras en gemensam bedömning avseende dessa varor (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 31 mars 2004 i mål T-216/02, Fieldturf mot harmoniseringsbyrån (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. II-1023, punkt 33, av den 8 juni 2005 i mål T-315/03, Wilfer mot harmoniseringsbyrån (ROCKBASS), REG 2005, s. II-1981, punkt 67).

44 I förevarande fall ska de varor som i registreringsansökan betecknas som delar och komponenter till motordrivna markfordon endast användas tillsammans med dessa fordon och inte självständigt. De delar och komponenter till motordrivna markfordon som anges i registreringsansökan och fordonen i sig är oskiljaktiga, varför den slutsats som dragits ovan beträffande motordrivna markfordon även gäller i fråga om förevarande varor.

45 Kännetecknet FUN ska således inte heller anses ha ett så direkt och konkret samband med "delar och komponenter" till motordrivna markfordon att kännetecknet omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

- 46 Talan ska därför bifallas såvitt avser den första grunden, om åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 47 Sökanden har anfört att överklagandenämnden inte har gjort en separat prövning av de registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, och att den ansett att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga av den enda anledningen att det var beskrivande. Mot bakgrund av att villkoren i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 inte är uppfyllda i förevarande fall, ska talan således bifallas såvitt avser den grund som gäller åsidosättande av artikel 7.1 b i denna förordning.
- 48 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden, om den hade företagit denna separata prövning, skulle ha kommit till slutsatsen att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte var tillämplig. Kännetecknet FUN har en så abstrakt betydelse att det enbart är suggestivt eller väcker associationer, och det skulle med lätthet och omedelbart kunna kommas ihåg av omsättningskretsen, vilket, mot bakgrund av rättspraxis, ger kännetecknet särskiljningsförmåga.

49 Harmoniseringsbyrån har i motsats till sökanden gjort gällande att tillämpligheten av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har motiverats separat. Granskaren ansåg att kännetecknet FUN endast informerar konsumenten om att varorna har ett stort underhållningsvärde och att det därför inte skulle kunna uppfylla den väsentliga funktionen hos ett varumärke, samt att det saknar särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden fann att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 var tillämplig på grund av att artikel 7.1 c i samma förordning var det. Genom att påstå att ordet "fun" är ett ganska banalt ord som tillhör grundvokabulären i det engelska språket, tog överklagandenämnden dessutom ställning till ett av sökandens argument som snarare avsåg artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

50 Kännetecknet FUN saknar dessutom, enligt harmoniseringsbyrån, det minimum av särskiljningsförmåga som krävs för att undvika en tillämpning av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. För den relevanta konsumenten är ordet "fun" inte uteslutande suggestivt utan har ett innehåll som omedelbart kan förstås i samband med den ifrågavarande varan.

Förstainstansrättens bedömning

51 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras. Känneteckens beskrivande karaktär ska bedömas mot bakgrund av de varor och tjänster som ansökan om registrering avser.

52 I förevarande fall har överklagandenämnden kommit till den slutsatsen att varumärket FUN inte får registreras enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och att det därför inte heller får registreras enligt artikel 7.1 b i denna förordning.

- 53 I motsats till vad harmoniseringsbyrån påstår är enbart överklagandenämndens konstaterande, i samband med dess bedömning av kännetecknets beskrivande karaktär, att ordet "fun" tillhör grundvokabulären i det engelska språket inte tillräckligt för att det sökta varumärket ska anses sakna särskiljningsförmåga och det visar inte att det har gjorts en separat prövning på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
- 54 Överklagandenämnden har alltså i huvudsak kommit till den slutsatsen att kännetecknet FUN saknar särskiljningsförmåga på grund av att det är beskrivande. Det har emellertid ovan fastställts att överklagandenämndens uppfattning att kännetecknet FUN omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 var felaktig. Följaktligen kan överklagandenämndens resonemang rörande artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte godtas, eftersom det är grundat på denna felaktiga förutsättning.
- 55 Av vad ovan anförts följer att talan kan vinna bifall även såvitt avser den andra grunden, om åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, och talan ska således bifallas i sin helhet.
- 56 Det angripna beslutet ska således ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

- 57 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

- 1) **Det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 20 december 2006 (ärende R 1135/2006-2) ogiltigförklaras.**

- 2) **Harmoniseringsbyrån ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 2 december 2008.

Underskrifter