

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

2 dicembre 2008*

Nella causa T-67/07,

Ford Motor Co., con sede in Dearborn, Michigan (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. R. Ingerl,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra A. Poch, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 dicembre 2006 (procedimento R 1135/2006-2), relativa alla domanda di registrazione del marchio denominativo FUN come marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białicka (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 giugno 2007,

considerata la decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 5 luglio 2007, che respinge la domanda di deposito di una replica,

considerata la modifica nella composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito alla trattazione orale del 10 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 27 giugno 2005 la ricorrente, la Ford Motor Co., ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo FUN.
- 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono alla classe 12 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Veicoli terrestri a motore e relative parti ed accessori».
- 4 Con decisione 27 giugno 2006 l'esaminatore ha rifiutato la registrazione del marchio denominativo FUN per i prodotti in parola, in quanto tale marchio era descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nonché privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

- 5 Il 23 agosto 2006 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'UAMI contro la suddetta decisione, in forza degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.
- 6 Con decisione 20 dicembre 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che il pubblico pertinente fosse composto di consumatori medi anglofoni appartenenti alla fascia d'età 18-70 anni. Tale pubblico percepirebbe il vocabolo «fun» in relazione ad un veicolo terrestre a motore come l'indicazione che il veicolo ha un design originale ed è particolarmente divertente da guidare. Inoltre il termine «fun» sarebbe utilizzato da professionisti, rivenditori di veicoli o organizzatori di attività di svago per descrivere una categoria di veicoli (ad esempio quad, rally kart, monster truck) o i veicoli la cui guida è divertente (fun to drive). La commissione di ricorso ha precisato che il termine «fun» fa parte del comune vocabolario inglese di base e che quindi vi era un evidente interesse generale a mantenerlo a disposizione di altri commercianti e concorrenti. Quanto alle parti e accessori, la commissione di ricorso ha rilevato che il termine «fun» potrebbe venire percepito come diretto ad individuare pezzi e dotazioni per «veicoli ricreativi» (fun vehicles) e che taluni pezzi o taluni accessori potevano essere del pari ricreativi (fun). Pertanto, il marchio FUN dovrebbe considerarsi descrittivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e, per tale motivo, privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

Conclusioni delle parti

- 7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

8 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 La ricorrente invoca due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

10 La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha applicato erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto il termine «fun» fa parte del

vocabolario generale, non è direttamente descrittivo ed ha un contenuto semantico astratto tutt'al più evocativo.

- 11 Inoltre, la commissione di ricorso non avrebbe basato la propria analisi solo sul termine «fun», bensì su frasi contenenti messaggi più complessi, cioè «il veicolo ha un design originale» e «il veicolo è particolarmente divertente da guidare», che non sono oggetto della domanda di registrazione e che presuppongono analisi concettuali, integrazioni semantiche e specificazioni da parte del consumatore.
- 12 In virtù dell'alto grado di astrazione del termine «fun» e della mancanza di informazioni costitutive di un'indicazione descrittiva sufficientemente diretta e concreta, secondo la ricorrente il consumatore potrebbe unicamente pensare di essere in presenza di un nome di prodotto che ne indica l'origine e in particolare del nome di un modello d'automobile.
- 13 L'idoneità del marchio FUN ad essere registrato non verrebbe pregiudicata dalla connotazione positiva del termine «fun». Il contenuto semantico del termine «fun» si collocherebbe su di un piano evocativo e non descrittivo delle caratteristiche di un veicolo terrestre a motore. Anche ammettendo che il termine «fun» evochi la destinazione dei prodotti interessati, nel senso che essi sarebbero destinati a costituire fonte di divertimento, la ricorrente ritiene che ciò non sia sufficiente a configurare una designazione concretamente descrittiva di una caratteristica di tali prodotti.
- 14 La commissione di ricorso, prendendo in considerazione il segno «fun vehicles», come emerge dalle pagine di Internet alle quali essa si riferisce nella decisione impugnata, avrebbe completato il marchio di cui è richiesta la registrazione per formare una combinazione di senso diverso ed avrebbe quindi deformato l'oggetto della domanda di registrazione. Inoltre, le suddette pagine di Internet non potrebbero costituire un valido

fondamento della decisione impugnata, dal momento che non sono citate in modo dettagliato in quest'ultima, né sono allegate ad essa, e dato che sono il risultato di ricerche effettuate a partire da un segno diverso da quello richiesto. D'altronde, in sede di udienza, la ricorrente ha affermato che le pagine di Internet allegate al controricorso dell'UAMI e relative ad una ricerca effettuata in base all'espressione «fun cars» configuravano nuovi mezzi di prova, non atti ad essere presi in considerazione dal Tribunale.

- 15 La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza non osta alla registrazione di un marchio composto da segni utilizzati come slogan pubblicitari, alla sola condizione che il marchio di cui trattasi possa essere percepito di primo acchito come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti interessati. Il fatto che il segno in esame sia utilizzato da altre imprese in tale senso non costituirebbe motivo sufficiente per negarne la registrazione.
- 16 L'insieme di tali considerazioni sarebbe applicabile anche agli altri prodotti oggetto della domanda di registrazione, vale a dire alle parti e agli accessori dei veicoli terrestri a motore. Infatti, il termine «fun» di per sé considerato non sarebbe idoneo a descrivere direttamente e concretamente tali prodotti o loro caratteristiche essenziali.
- 17 L'UAMI ritiene che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la commissione di ricorso non abbia fondato la sua analisi su frasi dichiarative complesse, né modificato l'oggetto della domanda di registrazione, ma che abbia considerato il solo termine «fun», nel contesto dei prodotti designati. La commissione di ricorso avrebbe quindi stimato che, per il consumatore pertinente, tale termine apposto su un veicolo terrestre a motore significhi «veicolo dotato di un design particolare» e «veicolo particolarmente divertente da guidare». L'esaminatore avrebbe altresì effettuato ricerche relative al termine «fun» in relazione a veicoli (vehicles).

- 18 Secondo l'UAMI la commissione di ricorso ha giustamente concluso per l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto tra il termine «fun» ed i veicoli terrestri a motore sussiste una relazione sufficientemente diretta e concreta, tale da consentire al consumatore medio anglofono di percepire immediatamente, senza ulteriore ragionamento o analisi del termine, una descrizione della specie o della destinazione dei prodotti. Infatti, il termine «fun» andrebbe al di là di una semplice connotazione positiva e sarebbe concretamente descrittivo. Al momento dell'acquisto di un veicolo, il suo design particolare o il fatto che esso offra una guida particolarmente divertente sarebbero fattori importanti per molti automobilisti. Inoltre il consumatore sarebbe abituato a trovare indicazioni descrittive sulla parte posteriore di un veicolo, come turbo, ABS o 4x4, che non sono solo indicazioni dell'origine.
- 19 In aggiunta, il termine «fun» sarebbe già utilizzato sul mercato per descrivere veicoli automobilistici di carattere ricreativo per il design che presentano, per le loro dotazioni o prestazioni, oppure per descrivere determinate categorie di veicoli. La commissione di ricorso avrebbe fatto riferimento alle dieci pagine di Internet citate dall'esaminatore, che rivelerebbero che l'espressione «fun vehicles» designa diversi veicoli automobilistici. Talune pagine di Internet prodotte in allegato al controricorso dell'UAMI indicherebbero che viene utilizzata anche l'espressione «fun cars».
- 20 L'UAMI aggiunge che il consumatore pertinente potrebbe percepire il termine «fun» apposto su pezzi e accessori come diretto ad individuare dotazioni per «fun vehicles» o per «fun cars» presenti sul mercato e che stabilirà un rapporto diretto con tale categoria di veicoli. Inoltre, come rilevato dalla commissione di ricorso, taluni pezzi e taluni accessori di veicoli potrebbero costituire fonti di divertimento. Pertanto, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sarebbe applicabile anche alle parti e agli accessori di veicoli terrestri a motore.

Giudizio del Tribunale

- 21 Ai termini dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 enuncia che il paragrafo 1 dello stesso articolo si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
- 22 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si riferisce ai segni non idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 28, e 22 maggio 2008, causa T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom), punto 27].
- 23 I segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico pertinente, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39, e sentenza RadioCom, cit. supra al punto 22, punto 28).
- 24 Ne consegue che, perché un segno ricada sotto il divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di

percepire immediatamente e direttamente una descrizione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche [sentenze del Tribunale 22 giugno 2005, causa T-19/04, *Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB)*, Racc. pag. II-2383, punto 25, e *RadioCom*, cit. supra al punto 22, punto 29].

- 25 Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere unicamente effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla percezione di un pubblico di riferimento che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, *Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL)*, Racc. pag. II-683, punto 38, e *RadioCom*, cit. supra al punto 22, punto 33].
- 26 Nel caso di specie i prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio denominativo FUN sono «veicoli terrestri a motore e relative parti ed accessori».
- 27 Quanto al pubblico pertinente, la commissione di ricorso ha indicato, senza che la ricorrente sollevasse obiezioni sul punto, che esso è costituito dai consumatori medi anglofoni appartenenti alla fascia d'età 18-70 anni, che corrisponde a quella delle persone interessate dai veicoli terrestri a motore e relative parti ed accessori.
- 28 Occorre determinare, nell'ambito dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, se, dal punto di vista del pubblico pertinente, sussista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il marchio FUN e i prodotti oggetto della domanda di registrazione.

- 29 La commissione di ricorso ha ritenuto, senza che le parti sollevassero obiezioni sul punto, che il termine inglese «fun» significhi «divertimento» e «fonte di divertimento».
- 30 Tuttavia la ricorrente afferma che, in realtà, la commissione di ricorso si è basata su due altri significati: «il veicolo ha un design originale» e «il veicolo è particolarmente divertente da guidare», che vanno ben oltre il significato del marchio di cui è richiesta la registrazione.
- 31 A tal riguardo, dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha constatato che, relativamente ad un veicolo terrestre a motore, il termine «fun» verrà percepito dal pubblico pertinente come indicativo del fatto che il veicolo ha un design originale o è divertente da guidare. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha attribuito un significato diverso al termine «fun», ma ha precisato il modo in cui il consumatore pertinente percepirà tale termine in relazione ai prodotti oggetto della domanda di registrazione.
- 32 Per contro, secondo la giurisprudenza, per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, un segno denominativo deve servire a designare in maniera specifica, non vaga e oggettiva, le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 gennaio 2005, causa T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EUROPREMIUM), Racc. pag. II-65, punto 41, e giurisprudenza ivi citata].
- 33 Il fatto che un'impresa desideri conferire un'immagine positiva ai propri prodotti, indirettamente ed in modo astratto, senza con ciò informare direttamente e immediatamente il consumatore in merito ad una delle qualità o delle caratteristiche determinate dei prodotti o servizi considerati, appartiene più al concetto di evocare che a quello di designare ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 24; 9 ottobre 2002, causa T-360/00, Dart

Industries/UAMI (UltraPlus), Racc. pag. II-3867, punto 27, e EUROPREMIUM, cit. supra al punto 32, punto 37].

- 34 Il segno FUN può essere inteso, in relazione ai veicoli terrestri a motore, come indicativo del fatto che essi possono essere divertenti o costituire fonte di divertimento. Il segno FUN può quindi essere considerato come un segno che conferisce al prodotto un'immagine positiva, in senso analogo ad un'immagine avente scopo promozionale, suscitando nella mente del consumatore pertinente l'idea che un veicolo possa costituire fonte di divertimento. Peraltro, sebbene un veicolo terrestre a motore possa in taluni casi essere una fonte di divertimento per il suo conducente, il segno FUN non va al di là dell'ambito della suggestione.
- 35 Alla luce di tali circostanze, è giocoforza constatare che il nesso esistente tra il senso del termine «fun», da un lato, e i veicoli terrestri a motore, dall'altro, appare troppo vago, indeterminato e soggettivo per conferire a tale termine un carattere descrittivo rispetto ai suddetti prodotti.
- 36 A differenza di talune indicazioni descrittive delle caratteristiche di un veicolo, come turbo, ABS o 4x4, il segno FUN posto sulla parte posteriore di un veicolo non può servire a designare direttamente un veicolo terrestre a motore o una delle sue caratteristiche essenziali. Ivi collocato esso sarà percepito dal consumatore pertinente come designazione dell'origine commerciale del prodotto.
- 37 Pertanto, la constatazione fatta dalla commissione di ricorso che, in relazione ai prodotti di cui trattasi, il consumatore percepirà il termine «fun» come indicativo del fatto che un veicolo ha un design originale o offre una guida divertente non è sufficiente per conferire al segno FUN un carattere descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 38 Da quanto precede risulta che il segno FUN non presenta una relazione con i veicoli terrestri a motore sufficientemente diretta e concreta da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, senza ragionamento ulteriore, una descrizione di tali prodotti o di una delle loro caratteristiche. Di conseguenza, il segno FUN non ricade nell'ambito del divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 39 Tale conclusione non viene rimessa in discussione dalla constatazione della commissione di ricorso secondo la quale la probabilità che il consumatore pertinente percepisca il segno FUN come indicativo del fatto che il veicolo ha un design originale o offre una guida divertente è supportata da esempi tratti dalle pagine di Internet citate dall'esaminatore, in cui il termine «fun» è utilizzato da parte di professionisti per descrivere talune categorie di veicoli (ad esempio quad, rally-kart) o veicoli semplicemente «fun to drive».
- 40 Infatti, come rilevato dalla ricorrente, la ricerca effettuata dall'esaminatore non ha avuto ad oggetto il segno FUN in sé considerato, bensì una combinazione di termini comprendenti il segno richiesto ed il termine «vehicles», che designa i prodotti in discorso. Invero, siffatta combinazione, associando al segno richiesto la designazione del prodotto di cui trattasi, sarà necessariamente descrittiva di tale prodotto. Tuttavia, nel caso di specie, la domanda di registrazione attiene unicamente al segno FUN. Conseguentemente, la mera constatazione da parte della commissione di ricorso che il termine «fun» viene utilizzato in associazione al termine «vehicles» non è sufficiente per concludere che il segno FUN abbia carattere descrittivo.
- 41 Per di più la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine «fun» sia o possa essere una denominazione generica o abituale per indicare o caratterizzare veicoli terrestri a motore. A tal proposito, occorre rilevare che non esiste una categoria specifica di veicoli terrestri a motore designati come «fun vehicles».

42 Per quanto attiene ai risultati di una ricerca effettuata in Internet in relazione all'espressione «fun cars», allegati dall'UAMI al suo controricorso e non prodotti durante la procedura amministrativa, è d'uopo rammentare che la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso [sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18, e 12 settembre 2007, causa T-164/06, ColArt/Americas/UAMI (BASICS), punto 44]. Pertanto occorre respingere i suddetti documenti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio.

43 Per quanto riguarda gli altri prodotti oggetto della domanda di registrazione, cioè le parti e gli accessori dei veicoli terrestri a motore, va rilevato che il carattere descrittivo di un segno deve essere valutato individualmente in relazione a ciascuna delle categorie di prodotti e/o servizi oggetto della domanda di registrazione. Tuttavia è possibile che l'insieme dei prodotti designati nella domanda di marchio siano indissolubilmente connessi, poiché taluni di detti prodotti possono essere utilizzati solo in relazione agli altri, e che debba pertanto applicarsi una soluzione comune all'insieme di tali prodotti [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 31 marzo 2004, causa T-216/02, Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), Racc. pag. II-1023, punto 33, e 8 giugno 2005, causa T-315/03, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), Racc. pag. II-1981, punto 67].

44 Nel caso di specie, i prodotti designati nella domanda di registrazione come parti e accessori di veicoli terrestri a motore sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati in relazione ai detti veicoli e non già ad un uso autonomo. Le parti e gli accessori di veicoli oggetto della domanda di registrazione sono connessi a tali veicoli in modo indissolubile e occorre pertanto adottare nei loro riguardi una soluzione identica a quella precedentemente accolta per i veicoli terrestri a motore.

45 Per tali ragioni, occorre ritenere che il segno FUN non presenti neppure con i prodotti della categoria «parti e accessori dei veicoli terrestri a motore» una relazione

sufficientemente diretta e concreta per ricadere sotto il divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 46 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento 40/94, deve essere accolto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 47 La ricorrente rileva che la commissione di ricorso non ha proceduto ad un esame separato dell'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e ha reputato che il marchio di cui è richiesta la registrazione fosse privo di carattere distintivo per il solo fatto di essere descrittivo. Orbene, dal momento che nel caso di specie, a suo dire, le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non sono soddisfatte, il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), di tale regolamento dovrebbe essere accolto.
- 48 In aggiunta la ricorrente fa valere che, se la commissione di ricorso avesse proceduto al suddetto esame separato, avrebbe dovuto concludere che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non era applicabile. Infatti, il segno FUN avrebbe un senso sufficientemente astratto per essere meramente suggestivo o evocativo e potrebbe essere agevolmente ed immediatamente memorizzato dal pubblico di riferimento, e ciò, in base alla giurisprudenza, gli conferirebbe un carattere distintivo.

49 L'UAMI sostiene che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l'applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è stata separatamente giustificata. L'esaminatore avrebbe indicato che il segno FUN informa il consumatore unicamente del fatto che i prodotti presentano un significativo carattere ricreativo e che, pertanto, esso non potrebbe assolvere la funzione sostanziale di un marchio e sarebbe privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso avrebbe ritenuto applicabile l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 semplicemente in ragione dell'applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento. Inoltre la commissione di ricorso, affermando che il termine «fun» è un termine alquanto banale e che si tratta di una parola appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, si sarebbe pronunciata su un argomento della ricorrente che ricade piuttosto nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

50 D'altra parte, il segno FUN non disporrebbe del carattere distintivo minimo richiesto per escludere l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Per il consumatore pertinente il termine «fun» non sarebbe semplicemente suggestivo, ma avrebbe un contenuto direttamente comprensibile in correlazione ai prodotti di cui trattasi.

Giudizio del Tribunale

51 Ai termini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Il carattere distintivo di un segno deve essere valutato in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è richiesta la registrazione.

52 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha concluso che la registrazione del marchio FUN va negata in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e che, per tale motivo, essa va negata anche in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

53 Contrariamente a quanto asserito dall'UAMI, la mera constatazione da parte della commissione di ricorso, nel contesto della sua valutazione del carattere descrittivo del segno FUN, che il termine «fun» fa parte del comune vocabolario inglese di base non è sufficiente a provare l'assenza di carattere distintivo del marchio di cui viene richiesta la registrazione e non rivela l'esistenza di un esame separato in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

54 La commissione di ricorso, quindi, ha dedotto in sostanza l'assenza di carattere distintivo del segno FUN dal suo carattere descrittivo. Orbene, è stato giudicato supra che la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che il segno FUN ricadesse sotto il divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Di conseguenza il ragionamento della commissione di ricorso nei riguardi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto, in quanto fondato sull'errore constatato supra.

55 Da quanto precede risulta che anche il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deve essere accolto e che, quindi, deve essere accolto il ricorso nel suo complesso.

56 La decisione impugnata deve pertanto essere annullata.

Sulle spese

57 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 dicembre 2006 (procedimento R 1135/2006-2) è annullata.**

- 2) **L'UAMI è condannato alle spese.**

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato in udienza pubblica a Lussemburgo, il 2 dicembre 2008.

Firme