SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 2 de diciembre de 2008 *

En el asunto T-67/07,

Ford Motor Co., con domicilio social en Dearborn, Michigan (Estados Unidos), representada por el Sr. R. Ingerl, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. A. Poch, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 20 de diciembre de 2006 (asunto R 1135/2006-2), relativa a una solicitud de registro de la marca denominativa FUN como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de marzo de 2007;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de junio de 2007;

vista la decisión del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de 5 de julio de 2007 de no permitir la presentación de un escrito de réplica;

habiendo considerado la modificación de la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia;

celebrada la vista el 10 de junio de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 27 de junio de 2005, la demandante, Ford Motor Co., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo FUN.

3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «vehículos terrestres a motor y sus piezas y partes constitutivas».

4 Mediante resolución de 27 de junio de 2006, el examinador denegó el registro de la marca denominativa FUN para los productos de que se trata, por ser ésta descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y carecer de carácter distintivo en el sentido de su artículo 7, apartado 1, letra b).

5 El 23 de agosto de 2006 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra esta resolución, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

6 Mediante resolución de 20 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Consideró que el público pertinente estaba constituido por consumidores medios anglófonos de edades comprendidas entre 18 y 70 años. Este público percibe el término «fun» en relación con un vehículo terrestre a motor como indicativo de que éste tiene un aspecto original y conducirlo resulta especialmente divertido. Además, los profesionales, revendedores de vehículos u organizadores de actos lúdicos, emplean el término «fun» para describir una categoría de vehículos (por ejemplo, los quads, los rallye karts o los monster trucks) o los vehículos cuya conducción resulta divertida (fun to drive). La Sala de Recurso señaló que el término «fun» formaba parte del vocabulario inglés común básico y, por tanto, existía interés general en mantenerlo disponible para otros comerciantes y competidores. En lo relativo a las piezas y accesorios, la Sala de Recurso indicó que podría percibirse que el término «fun» identificaba piezas y equipamientos de «vehículos de entretenimiento» (fun vehicles) y que ciertas piezas o accesorios también podían divertir (fun). Por tanto, la marca FUN debía considerarse descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y, de este modo, carente de carácter distintivo en el sentido de su artículo 7, apartado 1, letra b).

Pretensiones de las partes

7 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

8 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

9 La demandante invoca dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y en la infracción de su artículo 7, apartado 1, letra b).

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

10 La demandante alega que la Sala de Recurso aplicó de forma errónea el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, pues el término «fun» pertenece al

vocabulario general, no es directamente descriptivo y tiene un contenido semántico abstracto, a lo sumo evocador.

11 Añade que el análisis de la Sala de Recurso no está basado únicamente en el término «fun», sino también en frases que contienen mensajes más complejos, a saber, «el vehículo tiene un aspecto original» y «conducir el vehículo resulta especialmente divertido», que no son objeto de la solicitud de registro y que presuponen, por parte del consumidor, análisis conceptuales, adiciones semánticas y precisiones.

12 Dado el elevado grado de abstracción del término «fun» y la ausencia de información descriptiva suficientemente directa y concreta, el consumidor sólo puede suponer que se encuentra ante la denominación de un producto indicativa del origen de éste y, en particular, ante la denominación de un modelo de vehículo automóvil.

13 La connotación positiva del término «fun» no afecta a la idoneidad de la marca FUN para ser registrada. El contenido semántico del término «fun» corresponde al ámbito de la evocación y no al de la descripción de las características de un vehículo terrestre a motor. Aun cuando se admita que el término «fun» evoca el destino de los productos de que se trata, en el sentido de que su finalidad es ser fuente de entretenimiento, la demandante considera que ello no basta para constituir una designación concretamente descriptiva de una característica de estos productos.

14 La Sala de Recurso, al tomar en consideración el signo «fun vehicles», como demuestran las páginas de Internet a las que se refiere en la resolución impugnada, completó la marca cuyo registro se solicita y formó una combinación con un sentido diferente, deformando con ello el objeto de la solicitud de registro. Además, estas páginas de Internet no pueden fundamentar válidamente la resolución impugnada, dado que no fueron reproducidas detalladamente en ella ni incluidas en su anexo y

surgieron de búsquedas a partir de un signo distinto del solicitado. Por otra parte, la demandante alegó en la vista que las páginas de Internet incluidas en el anexo del escrito de contestación de la OAMI, relativas a una búsqueda sobre la expresión «fun cars», constituían pruebas nuevas que el Tribunal de Primera Instancia no podía tomar en consideración.

15 La demandante subraya que la jurisprudencia no se opone al registro de una marca compuesta por signos utilizados como eslóganes publicitarios, con el único requisito de que la marca controvertida pueda percibirse, a primera vista, como indicativa del origen comercial de los productos de que se trate. El hecho de que otras empresas utilicen el signo controvertido, en este sentido, no constituye un motivo suficiente para denegar el registro.

16 Todas estas consideraciones se aplican también a los demás productos comprendidos en la solicitud de registro, es decir, a las piezas y a las partes constitutivas de los vehículos terrestres a motor. En efecto, el término «fun» tomado aisladamente no puede describir directa y concretamente estos productos o sus características esenciales.

17 En contra de lo que sostiene la demandante, la OAMI estima que la Sala de Recurso no basó su examen en frases declarativas complejas ni modificó el objeto de la solicitud de registro, sino que consideró el término «fun» aisladamente, en el contexto de los productos designados. Así, consideró que, para el consumidor pertinente, este término aplicado a un vehículo terrestre a motor tiene el sentido de «un vehículo dotado de un diseño especial» y «un vehículo cuya conducción resulta especialmente divertida». Asimismo, el examinador realizó búsquedas sobre el término «fun» en relación con vehículos (vehicles).

18 Según la OAMI, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que era aplicable el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, ya que el término «fun» tiene una relación lo suficientemente directa y concreta con los vehículos terrestres a motor como para permitir que el consumidor medio anglófono perciba inmediatamente, sin mayor reflexión o análisis del término, una descripción del tipo o del destino de los productos. En efecto, el término «fun» tiene algo más que una mera connotación positiva y es precisamente descriptivo. Para un buen número de automovilistas son elementos importantes a la hora de adquirir un vehículo su diseño especial o el hecho de que su conducción sea especialmente divertida. Además, el consumidor está acostumbrado a ver indicaciones descriptivas en la parte trasera de un vehículo, como turbo, ABS o 4x4, que no son sólo indicaciones del origen.

19 Además, la OAMI afirma que el término «fun» ya se emplea en el mercado para describir a los vehículos automóviles cuya conducción produce diversión por su aspecto, equipamiento o rendimiento, o para describir determinadas categorías de vehículos. La Sala de Recurso se refirió a las diez páginas de Internet citadas por el examinador que ponen de manifiesto que diversos vehículos automóviles son designados como «fun vehicles». Las páginas de Internet que la OAMI incluye en el anexo de su contestación a la demanda muestran que también se emplea la expresión «fun cars».

20 La OAMI añade que el consumidor pertinente podría percibir que el término «fun» colocado en piezas y accesorios identifica equipamientos para los «fun vehicles» o para los «fun cars» presentes en el mercado y establecerá una relación directa con esta categoría de vehículos. Además, tal como señaló la Sala de Recurso, algunas piezas y accesorios de vehículos pueden ser fuente de entretenimiento. Por tanto, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 también es aplicable a las partes y piezas de los vehículos terrestres a motor.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

21 En virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio. El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento nº 40/94 establece que su apartado 1 se aplicará aun cuando los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

22 Los signos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 28, y de 22 de mayo de 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OAMI (RadioCom), T-254/06, apartado 27].

23 Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39, y sentencia RadioCom, citada en el apartado 22 *supra,* apartado 28).

24 De ello se deduce que, para aplicar a un signo la prohibición establecida en dicha disposición, entre el signo y los productos o servicios de que se trate ha de existir una relación lo bastante directa y concreta como para permitir que el público interesado

perciba de inmediato en el signo, sin mayor reflexión, una descripción de la categoría de los productos o servicios en cuestión o de una de sus características [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, apartado 25, y RadioCom, citada en el apartado 22 *supra,* apartado 29].

25 Por tanto, la apreciación del carácter descriptivo de una marca sólo puede realizarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios de que se trate, y, por otra, en relación con la percepción del público al que se pretende llegar, constituido por los consumidores de tales productos o servicios [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 38, y RadioCom, citada en el apartado 22 *supra,* apartado 33].

26 En el caso de autos, los productos para los que se solicitó el registro de la marca denominativa FUN son los «vehículos terrestres a motor y sus piezas y partes constitutivas».

27 La Sala de Recurso señaló, sin que la demandante se opusiera, que el público pertinente está constituido por los consumidores medios anglófonos con edades comprendidas entre 18 y 70 años, lo que corresponde al rango de edad de las personas interesadas por los vehículos terrestres a motor y sus piezas y partes constitutivas.

28 Debe determinarse, en el marco de la aplicación del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, si existe, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa y concreta entre el signo FUN y los productos a los que se refiere la solicitud de registro.

29 La Sala de Recurso consideró, sin que las partes se opusieran, que el término inglés «fun» significa «diversión» y «fuente de diversión».

30 La demandante alega sin embargo que, en realidad, la Sala de Recurso se basó en otros dos significados, «el vehículo tiene un aspecto original» y «la conducción del vehículo es especialmente divertida», que van más allá del significado de la marca cuyo registro se solicita.

31 A este respecto, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso declaró, en relación con un vehículo terrestre a motor, que el público pertinente percibirá el término «fun» como indicativo de que el vehículo tiene un aspecto original o su conducción resulta divertida. En contra de lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso no dio otro significado al término «fun», sino que señaló cómo el consumidor pertinente percibirá este término en relación con los productos objeto de la solicitud de registro.

32 Sin embargo, según la jurisprudencia, para incurrir en la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, un signo denominativo debe designar objetiva y específicamente, y no de un modo vago, las características especiales de los productos y servicios en cuestión [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OAMI (EUROPREMIUM), T-334/03, Rec. p. II-65, apartado 41, y jurisprudencia allí citada].

33 El hecho de que una empresa quiera transmitir una imagen positiva de sus productos, indirectamente y de forma abstracta, sin informar, por tanto, directa e inmediatamente al consumidor sobre alguna de las cualidades o de las características concretas de los productos en cuestión, corresponde al ámbito de la evocación y no de la designación en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 24; de 9 de octubre de 2002, Dart Industries/OAMI (UltraPlus), T-360/00, Rec. p. II-3867, apartado 27, y EUROPREMIUM, citada en el apartado 32 *supra,* apartado 37].

34 El signo FUN puede percibirse, en relación con los vehículos terrestres a motor, como indicativo de que pueden ser divertidos o constituir una fuente de diversión. Por tanto, puede entenderse que el signo FUN confiere a un producto una imagen positiva, asimilable a una imagen promocional, al suscitar en la mente del consumidor pertinente la idea de que un vehículo puede ser fuente de diversión. Sin embargo, aun cuando, en determinados supuestos, un vehículo terrestre a motor pueda ser fuente de diversión para su conductor, el signo FUN no rebasa el ámbito de la sugerencia.

35 En estas condiciones, procede afirmar que el vínculo existente entre el sentido del término «fun», por una parte, y los vehículos terrestres a motor, por otra, resulta demasiado vago, indeterminado y subjetivo para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con dichos productos.

36 A diferencia de ciertas indicaciones descriptivas de las características de un vehículo, como turbo, ABS o 4x4, el signo FUN colocado en la parte trasera de un vehículo no puede servir para designar directamente un vehículo terrestre a motor o una de sus características esenciales. Colocado en ese lugar, el consumidor pertinente lo percibirá como una designación del origen comercial del producto.

37 Por tanto, la afirmación por la Sala de Recurso de que el consumidor percibirá el término «fun» en relación con los productos de que se trata como indicativo de que un vehículo tiene un aspecto original o su conducción es divertida es insuficiente para conferir al signo FUN un carácter descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

38 De las consideraciones anteriores se desprende que el signo FUN no presenta con los vehículos terrestres a motor una relación lo suficientemente directa y concreta como para permitir que el público de que se trata perciba inmediatamente, sin mayor reflexión, una descripción de estos productos o de alguna de sus características. Por tanto, la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 no se aplica al signo FUN.

39 No desvirtúa esta conclusión la afirmación de la Sala de Recurso de que la probabilidad de que el consumidor pertinente perciba el signo FUN como indicativo de que el vehículo tiene un aspecto original o su conducción es divertida se apoya en ejemplos extraídos de las páginas de Internet citadas por el examinador, en las que algunos profesionales emplean el término «fun» para describir determinadas categorías de vehículos (por ejemplo, los quads o los rallye-karts) o simplemente los vehículos cuya conducción es divertida («fun to drive»).

40 En efecto, tal como la demandante señala, la búsqueda realizada por el examinador no versó sobre el signo FUN aisladamente, sino sobre una combinación de términos que incluía el signo solicitado y el término «vehicles», que designa los productos de que se trata. Ciertamente, tal combinación, en la medida en que asocia al signo solicitado la designación del producto de que se trata, será necesariamente descriptiva de este producto. Sin embargo, la solicitud de registro en el caso de autos sólo concierne al signo FUN. En consecuencia, la mera comprobación por la Sala de Recurso de que el término «fun» se utiliza en asociación con el término «vehicles» no basta para concluir que el signo FUN tiene carácter descriptivo.

41 Además, la Sala de Recurso no demostró que el término «fun» sea o pueda ser una denominación genérica o habitual para identificar o caracterizar vehículos terrestres a motor. A este respecto, procede señalar que no existe ninguna categoría específica de vehículos terrestres a motor denominada «fun vehicles».

42 En cuanto a los resultados de una búsqueda en Internet sobre la expresión «fun cars», presentados por la OAMI en el anexo a su escrito de contestación y no aportados durante el procedimiento administrativo, hay que recordar que la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y de 12 de septiembre de 2007, ColArt/Americas/OAMI (BASICS), T-164/06, no publicada en la Recopilación, apartado 44]. Por tanto, debe prescindirse de estos documentos, sin que sea necesario examinar su valor probatorio.

43 Por lo que respecta a los demás productos comprendidos en la solicitud de registro, a saber, las piezas y partes constitutivas de los vehículos terrestres a motor, procede señalar que el carácter descriptivo de un signo debe apreciarse individualmente en relación con cada una de las categorías de productos y/o servicios comprendidos en la solicitud de registro. Es posible, no obstante, que el conjunto de los productos indicados en la solicitud de marca se halle indisociablemente vinculado, porque algunos de estos productos sólo puedan ser utilizados en relación con los otros, y que, por lo tanto, deba adoptarse una solución común para el conjunto de dichos productos [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de marzo de 2004, Fieldturf/OAMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Rec. p. II-1023, apartado 33, y de 8 de junio de 2005, Wilfer/OAMI (ROCKBASS), T-315/03, Rec. p. II-1981, apartado 67].

44 En el caso de autos, los productos designados en la solicitud de registro como piezas y partes constitutivas de vehículos terrestres a motor están destinados a su utilización exclusiva en relación con estos vehículos y carecen de uso autónomo. Las piezas y partes constitutivas de vehículos contempladas en la solicitud de registro se hallan indisociablemente vinculadas a estos vehículos y, por tanto, procede adoptar con respecto a ellos una solución idéntica a la adoptada anteriormente para los vehículos terrestres a motor.

45 En consecuencia, debe considerarse que el signo FUN tampoco presenta con los productos que pertenecen a la categoría «piezas y partes constitutivas de los vehículos

terrestres a motor» una relación lo suficientemente directa y concreta como para que se le aplique la prohibición del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

46 Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que debe estimarse el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

47 La demandante señala que la Sala de Recurso no realizó un examen separado del motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y consideró que la marca cuyo registro se solicita carecía de carácter distintivo por el mero hecho de que era descriptiva. Al no cumplirse en el caso de autos las condiciones del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, el motivo basado en la infracción de su artículo 7, apartado 1, letra b), debe estimarse.

48 La demandante añade que si la Sala de Recurso hubiera realizado dicho examen separado, habría debido concluir que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no era aplicable. En efecto, el signo FUN tiene un sentido lo suficientemente abstracto como para ser meramente sugerente o evocador y puede ser memorizado fácilmente y de inmediato por el público al que está destinado, lo que, en aplicación de la jurisprudencia, le confiere un carácter distintivo.

49 En contra de lo que sostiene la demandante, la OAMI alega que la aplicabilidad del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 sí se ha justificado separadamente. El examinador señaló que el signo FUN informa únicamente al consumidor del gran valor de entretenimiento de los productos y, por tanto, no puede cumplir la función esencial de una marca y carece de carácter distintivo. La Sala de Recurso consideró que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 era aplicable tan sólo porque su artículo 7, apartado 1, letra c), era aplicable. La Sala de Recurso también se pronunció sobre un argumento de la demandante comprendido más bien en el ámbito del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al señalar que «fun» es un término bastante banal y que se trata de un término perteneciente al vocabulario básico del idioma inglés.

50 Por otra parte, según la OAMI, el signo FUN carece del carácter distintivo mínimo suficiente para excluir la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Para el consumidor pertinente, el término «fun» no es únicamente sugerente, sino que tiene un contenido directamente comprensible en el contexto de los productos de que se trata.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

51 Conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. El carácter distintivo de un signo debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro.

52 En el caso de autos, la Sala de Recurso concluyó que debe denegarse el registro de la marca FUN en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y que, por este motivo, también debe denegarse el registro en virtud de su artículo 7, apartado 1, letra b).

53 En contra de lo que sostiene la OAMI, la mera constatación por la Sala de Recurso, en el marco de su apreciación del carácter distintivo del signo FUN, de que el término «fun» forma parte del vocabulario inglés común básico no basta para demostrar la falta de carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita y no revela la existencia de un examen separado sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

54 Por tanto, la Sala de Recurso dedujo, en sustancia, la falta de carácter distintivo del signo FUN de su carácter descriptivo. Ya se ha declarado anteriormente que la Sala de Recurso erró al considerar que al signo FUN se le aplicaba la prohibición prevista en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En consecuencia, no puede acogerse el razonamiento de la Sala de Recurso respecto del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, dado que se basa en el error anteriormente constatado.

55 De las consideraciones anteriores se deduce que también debe estimarse el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por tanto, el recurso en su totalidad.

56 En consecuencia, procede anular la resolución impugnada.

Costas

57 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 20 de diciembre de 2006 (asunto R 1135/2006-2).**

2) **Condenar en costas a la OAMI.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de diciembre de 2008.

Firmas