ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

2 de Dezembro de 2008 *

No processo T-67/07,

Ford Motor Co., com sede em Dearborn, Michigan (Estados Unidos), representada por R. Ingerl, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Poch, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 20 de Dezembro de 2006 (processo R 1135/2006-2), relativa a um pedido de registo da marca nominativa FUN como marca comunitária,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),

composto por: V. Tiili, presidente, F. Dehousse e I. Wiszniewska-Białecka (relatora), juízes,

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 2 de Março de 2007,

vista a contestação entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Junho de 2007,

vista a decisão do presidente da Quarta Secção do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Julho de 2007, que recusou a apresentação de réplica,

vista a alteração da composição das Secções do Tribunal de Primeira Instância,

após a audiência de 10 de Junho de 2008,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 27 de Junho de 2005, a recorrente, Ford Motor Co., apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo FUN.

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 12, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Veículos terrestres a motor e as suas peças e componentes».

4 Por decisão de 27 de Junho de 2006, o examinador recusou o registo da marca nominativa FUN para os produtos em causa pelo facto de a mesma ser descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, e por não ter carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

5 Em 23 de Agosto de 2006, a recorrente interpôs recurso dessa decisão para o IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94.

6 Por decisão de 20 de Dezembro de 2006 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Considerou que o público relevante era composto por consumidores médios anglófonos com idades compreendidas entre 18 e 70 anos. Para esse público, a palavra «fun» relacionada com um veículo terrestre a motor é entendida como a indicação de que o veículo tem um aspecto original e uma condução particularmente divertida. Além disso, a palavra «fun» é utilizada por profissionais, revendedores de veículos ou organizadores de actividades de lazer, para descrever uma categoria de veículos (por exemplo, «quads», «rallye karts», «monster trucks») ou veículos com uma condução divertida («fun to drive»). A Câmara de Recurso indicou que a palavra «fun» fazia parte do vocabulário inglês comum de base e, por isso, existia claramente um interesse geral em mantê-la disponível para outros comerciantes e concorrentes. No que diz respeito às peças e acessórios, a Câmara de Recurso observou que a palavra «fun» pode ser entendida como identificando peças e equipamentos de «veículos de lazer» («fun vehicles») e que certas peças ou certos acessórios podiam igualmente ser de lazer («fun»). Assim, a marca FUN deveria ser considerada descritiva, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e, por esse motivo, desprovida de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Pedidos das partes

7 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

8 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

9 A recorrente invoca dois fundamentos, relativos, respectivamente, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

10 A recorrente alega que a Câmara de Recurso aplicou de forma errada o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, visto que a palavra «fun» é uma palavra do vocabulário geral, não directamente descritiva e com um conteúdo semântico abstracto, quando muito evocativo.

11 Além disso, a Câmara de Recurso não baseou a sua análise apenas na palavra «fun» mas em frases que contêm mensagens mais complexas, a saber, «o veículo tem um aspecto original» e «veículo com uma condução particularmente divertida», que não são objecto do pedido de registo e que implicam que o consumidor proceda a análises conceptuais, ampliações semânticas e precisões.

12 Devido ao elevado grau de abstracção da palavra «fun» e à inexistência de informações que constituam uma indicação descritiva suficientemente directa e concreta, o consumidor só pode presumir estar perante o nome de um produto que indica a sua origem, designadamente o nome de um modelo de veículo automóvel.

13 A aptidão da marca FUN para ser registada não é afectada pela conotação positiva da palavra «fun». O conteúdo semântico da palavra «fun» pertence ao domínio da evocação e não da descrição das características de um veículo terrestre a motor. Mesmo admitindo que a palavra «fun» evoca o destino dos produtos em causa, no sentido de que se destinam a ser uma fonte de divertimento, a recorrente considera que isso não é suficiente para constituir uma designação concretamente descritiva de uma das características desses produtos.

14 A Câmara de Recurso, ao ter em conta o sinal «fun vehicles», como comprovam as páginas da Internet às quais faz referência na decisão impugnada, completou a marca cujo registo é pedido para formar uma combinação com um sentido diverso e deturpou, assim, o objecto do pedido de registo. Além disso, essas páginas da Internet não podem validamente servir de fundamento à decisão impugnada, uma vez que não foram

reproduzidas em detalhe nessa decisão nem juntas em anexo a esta e resultam de buscas feitas a partir de um sinal diferente do sinal pedido. Por outro lado, na audiência, a recorrente alegou que as páginas da Internet juntas em anexo à contestação do IHMI relativas a uma busca que teve por objecto a expressão «fun cars» constituíam provas novas que não podiam ser tidas em conta pelo Tribunal.

15 A recorrente salienta que a jurisprudência não se opõe ao registo de uma marca composta de sinais utilizados como *slogans* publicitários, desde que a marca em causa possa ser compreendida de imediato como uma indicação da origem comercial dos produtos em causa. O facto de o sinal em causa ser utilizado por outras empresas, neste sentido, não constitui um motivo suficiente para recusar o registo.

16 Segundo a recorrente, todas estas considerações se aplicam igualmente aos outros produtos abrangidos pelo pedido de registo, ou seja, às peças e componentes dos veículos terrestres a motor. Com efeito, a palavra «fun» tomada isoladamente não é susceptível de descrever directa e concretamente esses produtos ou as suas características essenciais.

17 O IHMI considera que, contrariamente ao alegado pela recorrente, a Câmara de Recurso não baseou o seu exame em frases declarativas complexas nem alterou o objecto do pedido de registo, mas considerou a palavra «fun» isoladamente, no contexto dos produtos designados. Assim, considerou que, para o consumidor relevante, essa palavra, aposta num veículo terrestre a motor, significa «veículo com um *design* particular» e «veículo com uma condução particularmente divertida». De igual modo, o examinador fez buscas sobre a palavra «fun» relacionadas com veículos («vehicles»).

18 Segundo o IHMI, a Câmara de Recurso concluiu com razão pela aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que a palavra «fun» apresenta com os veículos terrestres a motor uma ligação suficientemente directa e concreta para permitir ao consumidor médio anglófono entender imediatamente, sem mais reflexões ou análise da palavra, uma descrição da espécie ou do destino dos produtos. Com efeito, a palavra «fun» vai além de uma simples conotação positiva e é concretamente descritiva. O *design* especial de um veículo ou ter uma condução particularmente divertida são elementos importantes na compra de um veículo para um número considerável de automobilistas. Além disso, o consumidor está habituado a encontrar indicações descritivas na parte de trás de um veículo, como turbo, ABS ou 4x4, que não são apenas indicações da origem.

19 Além disso, a palavra «fun» já é utilizada no mercado para descrever veículos automóveis que são divertidos de conduzir em virtude do seu aspecto, do seu equipamento ou do seu desempenho ou para descrever certas categorias de veículos. A Câmara de Recurso fez referência às dez páginas da Internet referidas pelo examinador, que revelam que vários veículos automóveis são designados pela expressão «fun vehicles». As páginas da Internet apresentadas em anexo à contestação do IHMI indicam que a expressão «fun cars» também é utilizada.

20 O IHMI acrescenta que o consumidor relevante pode entender a palavra «fun» aposta em peças e acessórios como identificativa de equipamentos para «fun vehicles» ou «fun cars» existentes no mercado e que a mesma irá estabelecer uma relação directa com esta categoria de veículos. Acresce que, como a Câmara de Recurso observou, certas peças e certos acessórios de veículos podem constituir uma fonte de prazer. Assim, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 também é aplicável às peças e aos acessórios de veículos terrestres a motor.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

21 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes. O artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 enuncia que o n.º 1 desse mesmo artigo é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

22 O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 contempla os sinais considerados incapazes de exercer a função essencial da marca, a saber, identificar a origem comercial do produto ou do serviço, a fim de permitir ao consumidor que adquire o produto ou o serviço designado pela marca fazer a mesma escolha, aquando de uma ulterior aquisição, se a experiência se revelar positiva ou fazer outra escolha se se revelar negativa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/ /IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.º 28, e de 22 de Maio de 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/IHMI (RadioCom), T-254/06, não publicado na Colectânea, n.º 27].

23 Os sinais e as indicações visados pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público-alvo, para designar, directamente ou por referência a uma das suas características essenciais, um produto ou um serviço para o qual é pedido o registo (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.º 39, e acórdão RadioCom, já referido no n.º 22 *supra*, n.º 28).

24 Daqui resulta que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nessa disposição, é necessário que apresente com os produtos ou serviços em causa um nexo suficientemente directo e concreto susceptível de permitir ao público-alvo perceber

imediatamente, sem reflectir, uma descrição da categoria dos produtos e serviços em causa ou de uma das suas características [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Junho de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T-19/04, Colect., p. II-2383, n.º 25, e RadioCom, já referido no n.º 22 *supra*, n.º 29].

25 Assim, o carácter descritivo de um sinal só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos ou serviços em causa e, por outro, em relação à percepção de um público-alvo, constituído pelo consumidor desses produtos ou serviços [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 38, e RadioCom, já referido no n.º 22 *supra*, n.º 33].

26 No presente caso, os produtos para os quais foi pedido o registo da marca nominativa FUN são «veículos terrestres a motor e as suas peças e componentes».

27 Quanto ao público relevante, a Câmara de Recurso indicou, sem ser contestada pela recorrente, que o mesmo é constituído pelos consumidores médios anglófonos com idades compreendidas entre 18 e 70 anos, o que corresponde à faixa etária das pessoas interessadas em veículos terrestres a motor, nas suas peças e nos seus componentes.

28 Cumpre determinar, no quadro da aplicação do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, se existe, do ponto de vista do público relevante, uma relação suficientemente directa e concreta entre o sinal FUN e os produtos visados no pedido de registo.

29 A Câmara de Recurso considerou, sem que as partes a tenham contestado, que a palavra inglesa «fun» significa «divertimento» e «fonte de divertimento».

30 Contudo, a recorrente alega que, na realidade, a Câmara de Recurso se baseou em dois outros significados, «o veículo tem um aspecto original» e «a condução do veículo é particularmente divertida», que vão muito além do significado da marca cujo registo é pedido.

31 A este respeito, resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso concluiu que a palavra «fun», relacionada com um veículo terrestre a motor, será percebida pelo público relevante como uma indicação de que o veículo tem um aspecto original ou é divertido de conduzir. Contrariamente ao alegado pela recorrente, a Câmara de Recurso não atribuiu outro significado à palavra «fun», mas indicou a forma como o consumidor relevante perceberá essa palavra quando relacionada com os produtos visados no pedido de registo.

32 Contudo, segundo a jurisprudência, para ser abrangido pela proibição prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, um sinal nominativo deve servir para designar de modo específico, não vago e objectivo, as características essenciais dos produtos e serviços em causa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/IHMI (EURO-PREMIUM), T-334/03, Colect., p. II-65, n.º 41 e jurisprudência referida].

33 O facto de uma empresa pretender atribuir uma imagem positiva aos seus produtos, indirectamente e de modo abstracto, sem informar directa e imediatamente o consumidor de uma das qualidades ou das características dos produtos e serviços em

causa, insere-se no domínio da evocação, e não no da designação, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Sunrider/IHMI (VITALITE), T-24/00, Colect., p. II-449, n.º 24; de 9 de Outubro de 2002, Dart Industries/IHMI (UltraPlus), T-360/00, Colect., p. II-3867, n.º 27; e EUROPREMIUM, já referido no n.º 32 *supra*, n.º 37].

34 O sinal FUN pode ser entendido, quando relacionado com os veículos terrestres a motor, como indicativo de que os mesmos podem ser divertidos ou constituir uma fonte de divertimento. Assim, o sinal FUN pode ser visto como conferindo ao produto uma imagem positiva, que pode ser semelhante a uma imagem com fins promocionais, suscitando no espírito do consumidor relevante a ideia de que um veículo pode ser uma fonte de divertimento. Contudo, embora em certos casos um veículo terrestre a motor possa ser uma fonte de divertimento para o seu condutor, o sinal FUN não ultrapassa o domínio da sugestão.

35 Nestas circunstâncias, há que concluir que a ligação existente entre o sentido da palavra «fun», por um lado, e os veículos terrestres a motor, por outro, afigura-se demasiado vaga, indeterminada e subjectiva para atribuir a essa palavra um carácter descritivo relativamente aos referidos produtos.

36 Diversamente de certas indicações descritivas das características de um veículo, como turbo, ABS ou 4x4, o sinal FUN aposto na parte de trás de um veículo não pode servir para designar directamente um veículo terrestre a motor ou uma das suas características essenciais. Aposto dessa forma, será entendido pelo consumidor relevante como uma designação da origem comercial do produto.

37 Assim, a conclusão da Câmara de Recurso de que o consumidor entenderá a palavra «fun», relativamente aos produtos em causa, como indicativa de que um veículo tem um aspecto original ou uma condução divertida é insuficiente para atribuir ao sinal FUN carácter descritivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

38 Resulta das considerações precedentes que o sinal FUN não tem com os veículos terrestres a motor uma relação suficientemente directa e concreta que permita ao público em causa perceber imediatamente, sem reflectir, uma descrição desses produtos ou de uma das suas características. Assim, o sinal FUN não é abrangido pela proibição prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

39 Esta conclusão não é posta em causa pela constatação da Câmara de Recurso de que a probabilidade de o consumidor relevante perceber o sinal FUN como a indicação de que o veículo tem um aspecto original ou uma condução divertida é confirmada pelos exemplos retirados das páginas da Internet referidas pelo examinador, nas quais a palavra «fun» é utilizada por profissionais para descrever certas categorias de veículos (por exemplo, «quads», «rallye-karts») ou veículos simplesmente «fun to drive».

40 Com efeito, como a recorrente observa, a busca feita pelo examinador não teve apenas por objecto o sinal FUN, mas uma combinação de palavras contendo o sinal cujo registo foi pedido e a palavra «vehicles», que designa os produtos em causa. É certo que essa combinação, na medida em que associa a designação do produto em causa ao sinal cujo registo é pedido, será necessariamente descritiva desse produto. Contudo, no presente caso, o pedido de registo dizia apenas respeito ao sinal FUN. Por conseguinte, a mera constatação da Câmara de Recurso de que a palavra «fun» é utilizada em associação com a palavra «vehicles» não basta, por si só, para concluir que o sinal FUN tem carácter descritivo.

41 Além disso, a Câmara de Recurso não provou que a palavra «fun» era ou podia ser uma denominação genérica ou habitual para identificar ou caracterizar veículos terrestres a motor. A este respeito, importa observar que não existe uma categoria particular de veículos terrestres a motor designada como «fun vehicles».

42 Quanto aos resultados de uma busca da expressão «fun cars» na Internet juntos pelo IHMI em anexo à sua contestação, que não foram apresentados durante o processo administrativo, há que recordar que não é função do Tribunal examinar de novo as circunstâncias de facto à luz das provas que sejam apresentadas perante si pela primeira vez [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Calandre), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18, e de 12 de Setembro de 2007, ColArt/Americas/IHMI (BASICS), T-164/06, não publicado na Colectânea, n.º 44]. Assim, esses documentos devem ser postos de parte sem que haja que apreciar o seu valor probatório.

43 No que se refere aos outros produtos visados pelo pedido de registo, a saber, as peças e componentes dos veículos terrestres a motor, cumpre observar que o carácter descritivo de um sinal deve ser apreciado individualmente relativamente a cada uma das categorias de produtos e/ou de serviços visados no pedido de registo. Todavia, é possível que todos os produtos designados no pedido de marca estejam indissociavelmente ligados, pelo facto de alguns desses produtos só poderem ser utilizados em relação com os outros, e que haja que adoptar uma solução comum a todos esses produtos [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Março de 2004, Fieldturf/IHMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Colect., p. II-1023, n.º 33, e de 8 de Junho de 2005, Wilfer/IHMI (ROCKBASS), T-315/03, Colect., p. II-1981, n.º 67].

44 No presente caso, os produtos designados no pedido de registo como peças e componentes de veículos terrestres a motor destinam-se exclusivamente a ser utilizados juntamente com esses veículos e não autonomamente. As peças e componentes dos veículos visados no pedido de registo estão indissociavelmente ligados a esses veículos e há, portanto, que adoptar relativamente aos mesmos uma solução idêntica à previamente adoptada para os veículos terrestres a motor.

45 Consequentemente, deve igualmente considerar-se que o sinal FUN não apresenta com os produtos incluídos na categoria «peças e componentes dos veículos terrestres a motor» uma relação suficientemente directa e concreta para estar abrangido pela proibição prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

46 Em face do exposto, o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, deve ser acolhido.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

47 A recorrente observa que a Câmara de Recurso não procedeu a uma apreciação separada do motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e considerou a marca cujo registo é pedido desprovida de carácter distintivo pelo simples facto de ser descritiva. Ora, uma vez que as condições do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 não estão preenchidas no presente caso, o fundamento relativo à violação do 7.º, n.º 1, alínea b), desse regulamento deve ser acolhido.

48 Além disso, a recorrente alega que, se a Câmara de Recurso tivesse feito essa apreciação separada, deveria ter concluído que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não era aplicável. Com efeito, o sinal FUN tem um sentido suficientemente abstracto para ser apenas sugestivo ou evocativo e pode ser fácil e imediatamente memorizado pelo público-alvo, o que, segundo a jurisprudência, lhe confere carácter distintivo.

49 O IHMI afirma que, contrariamente ao que a recorrente alega, a aplicabilidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 foi justificada separadamente. O examinador indicou que o sinal FUN só informa o consumidor de que os produtos possuem um elevado valor lúdico e, por isso, não pode preencher a função essencial de uma marca e é desprovido de carácter distintivo. A Câmara de Recurso considerou que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 era aplicável apenas porque o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento era aplicável. Além disso, a Câmara de Recurso pronunciou-se sobre um argumento da recorrente que tem mais a ver com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, ao indicar que a palavra «fun» é uma palavra bastante banal e que se trata de um termo que faz parte do vocabulário básico da língua inglesa.

50 Além disso, o sinal FUN não dispõe do mínimo carácter distintivo suficiente para afastar a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Para o consumidor relevante, a palavra «fun» não é apenas sugestiva, tendo antes um conteúdo directamente compreensível no contexto dos produtos em causa.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

51 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo. O carácter distintivo de um sinal deve ser apreciado relativamente aos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido.

52 No presente caso, a Câmara de Recurso concluiu que não se deve aceitar o registo da marca FUN por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e, por isso, o registo deve igualmente ser recusado por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

53 Contrariamente ao que o IHMI alega, a mera constatação da Câmara de Recurso, no âmbito da sua apreciação do carácter descritivo do sinal FUN, de que a palavra «fun» faz parte do vocabulário inglês comum de base não basta para determinar a falta de carácter distintivo da marca cujo registo é pedido e não revela a existência de uma apreciação separada com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

54 Assim, no essencial, a Câmara de Recurso deduziu a falta de carácter distintivo do sinal FUN do seu carácter descritivo. Ora, já foi acima decidido que a Câmara de Recurso considerou erradamente que o sinal FUN estava abrangido pela proibição prevista no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Por conseguinte, o raciocínio da Câmara de Recurso relativo ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não deve ser aceite, na medida em que se baseia no erro acima constatado.

55 Resulta das considerações precedentes que o segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, também deve ser acolhido e, logo, deve dar-se provimento ao recurso na sua totalidade.

56 Consequentemente, há que anular a decisão impugnada.

Quanto às despesas

57 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com os pedidos do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 20 de Dezembro de 2006 (processo R 1135/2006-2) é anulada.

2) O IHMI é condenado nas despesas.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 2 de Dezembro de 2008.

Assinaturas