SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

2 ta' Diċembru 2008 *

Fil-Kawża T-67/07,

Ford Motor Co., stabbilita f'Dearborn, Michigan (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn R. Ingerl, avukat,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn A. Poch, bħala aġent,

konvenut,

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI tal-20 ta' Diċembru 2006 (Każ R 1135/2006-2), li tikkonċerna applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali FUN bħala trade mark Komunitarja,

* Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (L-Ewwel Awla),

komposta minn V. Tiili, President, F. Dehousse u I. Wiszniewska-Białecka (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: C. Kristensen, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-2 ta' Marzu 2007,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fil-11 ta' Ġunju 2007,

wara li rat id-deċiżjoni tal-President tar-Raba' Awla tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-5 ta' Lulju 2007 li ċaħdet il-preżentata ta' replika,

wara li rat it-tibdil fil-kompożizzjoni tal-Awli tal-Qorti tal-Prim'Istanza,

wara s-seduta tal-10 ta' Ġunju 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fis-27 ta' Ġunju 2005, ir-rikorrenti, Ford Motor Co., ippreżentat applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1) kif emendat.

2 It-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni hija s-sinjal verbali FUN.

3 Il-prodotti li fir-rigward tagħhom intalbet ir-reġistrazzjoni jaqgħu fil-klassi 12 skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-Finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni segwenti: "Vetturi tal-art bil-mutur, u l-partijiet u komponenti tagħhom".

4 Permezz ta' deċiżjoni tas-27 ta' Ġunju 2006, l-eżaminatur irrifjuta r-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali FUN għall-prodotti inkwistjoni, għar-raġunijiet li hija kienet deskrittiva fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 u ma kinitx ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tal-istess regolament.

5 Fit-23 ta' Awwissu 2006, ir-rikorrenti ressqet appell quddiem l-UASI, skont l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament Nru 40/94.

6 Permezz ta' deċiżjoni tal-20 ta' Diċembru 2006 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), it-Tieni Bord tal-Appell tal-UASI ċaħad l-appell. Huwa kkunsidra li l-pubbliku rilevanti kien magħmul minn konsumaturi medji li jitkellmu bl-Ingliż li għandhom età bejn it-18 u s-70 sena. Għal dan il-pubbliku, il-kelma "fun" inkonnessjoni ma' vettura tal-art bil-mutur tinftiehem bħala indikazzjoni li l-vettura għandha aspett oriġinali u li s-sewqan tagħha huwa partikolarment pjaċevoli. Barra minn hekk, il-kelma "fun" tintuża minn professjonisti, persuni li jerġgħu jbigħu vetturi jew organizzaturi ta' avvenimenti ta' rikreazzjoni, sabiex jiddeskrivu kategorija ta' vetturi (pereżempju muturi b'erba' roti (quad-bikes), rally karts, monster trucks) jew vetturi li tieħu pjaċir issuqhom (fun to drive). Il-Bord tal-Appell indika li l-kelma "fun" kienet tagħmel parti mill-vokabolarju Ingliż ordinarju bażiku u li għalhekk kien hemm, b'mod ċar, interess ġenerali li tinżamm disponibbli għal kummerċjanti u kompetituri oħrajn. F'dak li jikkonċerna l-partijiet u l-aċċessorji, il-Bord tal-Appell irrileva li l-kelma "fun" setgħet tinftiehem bħala li tidentifika partijiet u tagħmir ta' "vetturi tal-pjaċir" (fun vehicles) u li ċerti partijiet jew ċerti aċċessorji setgħu jkunu wkoll ta' pjaċir (fun). Għalhekk it-trade mark FUN kellha tiġi kkunsidrata bħala deskrittiva fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 u, bħala riżultat ta' dan, bħala li mhijiex ta' karattru distintiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(b) tal-istess regolament.

It-talbiet tal-partijiet

7 Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

8 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

9 Ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi bbażati, rispettivament, fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 u fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tal-istess regolament.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94

L-argumenti tal-partijiet

10 Ir-rikorrenti ssostni li l-Bord tal-Appell applika b'mod żbaljat l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, peress li l-kelma "fun" hija kelma li tagħmel parti mill-

vokabularju ġenerali, li mhijiex direttament deskrittiva u li għandha kontenut semantiku astratt u l-iktar l-iktar evokattiv.

11 Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell ma bbażax l-analiżi tiegħu fuq il-kelma "fun" biss iżda fuq frażijiet li għandhom messaġġi iktar kumplessi, jiġifieri "l-vettura għandha aspett oriġinali" u "s-sewqan tal-vettura huwa partikolarment pjaċevoli", li mhumiex is-suġġett tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u li jassumu li l-konsumaturi jagħmlu analiżi kunċettwali, żidiet semantiċi u preċiżazzjonijiet.

12 Minħabba l-grad għoli ta' astrazzjoni tal-kelma "fun" u n-nuqqas ta' informazzjoni li tagħti indikazzjoni deskrittiva diretta u konkreta biżżejjed, il-konsumatur jista' biss jippreżumi li quddiemu għandu isem ta' prodott li jindika l-oriġini tiegħu u b'mod partikolari l-isem ta' mudell ta' vettura bil-mutur.

13 L-adegwatezza tat-trade mark FUN sabiex tiġi rreġistrata ma tistax tiġi affettwata mill-konnotazzjoni pożittiva tal-kelma "fun". Il-kontenut semantiku tal-kelma "fun" jaqa' fil-qasam tal-evokazzjoni u mhux tad-deskrizzjoni tal-karatteristiċi ta' vettura tal-art bil-mutur. Anki jekk jiġi aċċettat li l-kelma "fun" tevoka l-użu intenzjonat tal-prodotti kkonċernati, fis-sens li huma intiżi li jkunu sors ta' pjaċir, ir-rikorrenti tikkunsidra li dan mhuwiex biżżejjed sabiex jikkostitwixxi indikazzjoni konkretament deskrittiva ta' karatteristika ta' dawn il-prodotti.

14 Il-Bord tal-Appell, meta kkunsidra s-sinjal "fun vehicles", kif jikkonfermaw il-paġni tal-Internet li għalihom jirreferi fid-deċiżjoni kkontestata, ikkompleta t-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni b'mod li ħoloq għaqda ta' kliem b'sens differenti u għalhekk żnatura s-suġġett tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Barra minn hekk, dawn il-paġni tal-Internet ma jistgħux b'mod validu jservu ta' bażi għad-deċiżjoni kkontestata, peress li ma ġewx ikkwotati fid-dettall f'din tal-aħħar u lanqas ma ġew annessi magħha u peress li dawn il-paġni rriżultaw minn riċerki li saru dwar sinjal li mhuwiex dak li għalih saret l-applikazzjoni. Barra minn hekk, waqt is-seduta,

ir-rikorrenti sostniet li l-paġni tal-Internet annessi mar-risposta tal-UASI dwar riċerka dwar l-espressjoni "fun cars" huma provi ġodda li ma jistgħux jittieħdu inkunsiderazzjoni mill-Qorti tal-Prim'Istanza.

15 Ir-rikorrenti tenfasizza li l-ġurisprduenza ma tipprekludix ir-reġistrazzjoni ta' trade mark magħmula minn sinjali użati bħala slogans tar-reklamar, bil-kundizzjoni biss li t-trade mark inkwistjoni tista' qabel kollox tiġi pperċepita bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodotti indikati. Il-fatt li s-sinjal inkwistjoni jintuża minn impriżi oħrajn, f'sens mhux deskrittiv, ma jikkostitwixxix motiv suffiċjenti sabiex ir-reġistrazzjoni tiġi rrifjutata.

16 Dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha japplikaw ukoll għall-prodotti l-oħra li huma koperti mill-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jiġifieri għall-partijiet u għall-komponenti ta' vetturi tal-art bil-mutur. Fil-fatt, il-kelma "fun" meħuda għaliha ma tistax tiddeskrivi direttament u konkretament dawn il-prodotti jew il-karatteristiċi essenzjali tagħhom.

17 L-UASI jikkunsidra li, kuntrarjament għal dak li tallega r-rikorrenti, il-Bord tal-Appell ma bbażax l-analiżi tiegħu fuq frażijiet dikjarattivi kumplessi u lanqas ma biddel is-suġġett tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, iżda kkunsidra biss il-kelma "fun", fil-kuntest tal-prodotti indikati. Għalhekk huwa qies li, għall-konsumatur rilevanti, din il-kelma miktuba fuq vettura tal-art bil-mutur tfisser "vettura li għandha disinn partikolari" u li "s-sewqan ta' din il-vettura huwa partikolarment pjaċevoli". Bl-istess mod, l-eżaminatur għamel riċerki dwar il-kelma "fun" inkonnessjoni ma' vetturi (vehicles).

18 Skont l-UASI, il-Bord tal-Appell ikkonkluda ġustament li japplika l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, peress li l-kelma "fun" għandha konnessjoni diretta u konkreta biżżejjed mal-vetturi tal-art bil-mutur sabiex il-konsumatur medju li jitkellem bl-Ingliż, mingħajr ebda riflessjoni jew analiżi addizzjonali tal-kelma, ikun jista' jipperċepixxi immedjatament deskrizzjoni tal-prodott inkwistjoni jew tal-użu intenzjoni tal-prodotti. Fil-fatt, il-kelma "fun" tmur lil hinn minn sempliċi konnotazzjoni pożittiva u hija konkretament deskrittiva. Id-disinn partikolari ta' vettura jew il-fatt li s-sewqan tagħha huwa partikolarment pjaċevoli huma elementi importanti fix-xiri ta' vettura għal numru kbir ta' sewwieqa ta' vetturi. Barra minn hekk, il-konsumatur huwa mdorri jsib indikazzjonijiet deskrittivi fin-naħa ta' wara tal-vettura, bħalma huma turbo, ABS jew 4x4, li mhumiex sempliċi indikazzjonijiet tal-oriġini.

19 Barra minn hekk, il-kelma "fun" diġà tintuża fis-suq sabiex jiġu deskritti vetturi bil-mutur li joħolqu pjaċir fis-sewqan permezz tal-aspett tagħhom, tat-tagħmir tagħhom jew tal-mod kif jaħdmu jew sabiex jiġu deskritti ċerti kategoriji ta' vetturi. Il-Bord tal-Appell irrefera għall-għaxar paġni tal-Internet iċċitati mill-eżaminatur li juru li diversi vetturi bil-mutur huma deskritti bl-espressjoni "fun vehicles". Ċerti paġni tal-Internet prodotti bħala annessi mar-risposta tal-UASI jindikaw li l-espressjoni "fun cars" tintuża wkoll.

20 L-UASI jżid li l-konsumatur rilevanti jista' jipperċepixxi l-kelma "fun" miktuba fuq partijiet u aċċessorji fis-sens li tidentifika tagħmir għal "fun vehicles" jew għal "fun cars" li jinsabu fuq is-suq u li dan il-konsumatur jistabbilixxi konnessjoni diretta ma' din il-kategorija ta' vetturi. Barra min hekk, kif irrileva l-Bord tal-Appell, ċerti partijiet u ċerti aċċessorji tal-vetturi jistgħu jikkostitwixxu sorsi ta' pjaċir. Għalhekk, l-Artikolu 7 (1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 japplika wkoll għall-partijiet u għall-aċċessorji ta' vetturi tal-art bil-mutur.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim Istanza

21 Skont l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, ma jistgħux jiġu rreġistrati trade marks li jikkonsistu esklużivament f'sinjali jew indikazzjonijiet li jistgħu jintużaw fil-kummerċ sabiex jindikaw ix-xorta, il-kwalità, il-kwantità, l-użu intenzjonat, il-valur, l-oriġini ġeografika jew il-ħin ta' produzzjoni tal-prodotti jew ta' meta ngħata s-servizz, jew karatteristiċi oħrajn tal-prodotti jew servizzi. L-Artikolu 7(2) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi li l-Artikolu 7(1) ta' dan l-istess regolament għandu japplika anki jekk ir-raġunijiet għal rifjut jeżistu biss f'parti mill-Komunità.

22 L-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 ikopri s-sinjali li mhumiex kapaċi jeżerċitaw il-funzjoni essenzjali tat-trade mark, jiġifieri dik li jidentifikaw l-oriġini kummerċjali tal-prodott jew tas-servizz, sabiex b'hekk jippermettu lill-konsumatur li jakkwista l-prodott jew is-servizz kopert mit-trade mark sabiex, f'akkwist sussegwenti, jagħmel l-istess għażla, jekk l-esperjenza li tirriżulta tkun pożittiva, jew jagħmel għażla oħra, jekk tirriżulta negattiva [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Frar 2002, Ellos vs UASI (ELLOS), T-219/00, Ġabra p. II-753, punt 28, u tat-22 ta' Mejju 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden vs UASI (RadioCom), T-254/06, Ġabra p. II-80, punt 27].

23 Is-sinjali u l-indikazzjonijiet li jaqgħu taħt l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 huma dawk li jistgħu jservu, fl-użu normali min-naħa tal-pubbliku rilevanti, sabiex jindikaw direttament, jew b'riferiment għal waħda mill-karatteristiċi essenzjali tiegħu, il-prodott jew is-servizz li fir-rigward tiegħu ntalbet ir-reġistrazzjoni (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta' Settembru 2001, Procter & Gamble vs UASI, C-383/99 P, Ġabra p. I-6251, punt 39, u s-sentenza RadioCom, iċċitata fil-punt 22 iktar 'il fuq, punt 28).

24 Minn dan jirriżulta li, sabiex sinjal jaqa' taħt il-projbizzjoni stabbilita f'din id-dispożizzjoni, hemm bżonn li jkollu konnessjoni diretta u konkreta biżżejjed mal-prodotti jew mas-servizzi inkwistjoni sabiex il-pubbliku kkonċernat ikun jista' jipperċepixxi immedjatament, u mingħajr ebda riflessjoni oħra, deskrizzjoni tal-

kategorija ta' prodotti u ta' servizzi inkwistjoni jew ta' waħda mill-karatteristiċi tagħhom [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Ġunju 2005, Metso Paper Automation vs UASI (PAPERLAB), T-19/04, Ġabra p. II-2383, punt 25, u RadioCom, iċċitata fil-punt 22 iktar 'il fuq, punt 29].

25 Għaldaqstant, l-evalwazzjoni tal-karattru deskrittiv ta' sinjal ma tistax issir ħlief, minn naħa, inkonnessjoni mal-prodotti jew mas-servizzi kkonċernati u, min-naħa l-oħra, inkonnessjoni mal-perċezzjoni ta' pubbliku rilevanti, li huwa magħmul mill-konsumatur ta' dawn il-prodotti jew ta' dawn is-servizzi [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-27 ta' Frar 2002, Eurocool Logistik vs UASI (EUROCOOL), T-34/00, Ġabra p. II-683, punt 38, u RadioCom, iċċitata fil-punt 22 iktar 'il fuq, punt 33].

26 F'din il-kawża, il-prodotti li fir-rigward tagħhom intalbet ir-reġistrazzjoni tat-trade mark verbali FUN huma l-"vetturi tal-art bil-mutur, u partijiet u komponenti tagħhom".

27 Dwar il-pubbliku rilevanti, il-Bord tal-Appell indika, mingħajr ma kien ikkontestat mir-rikorrenti, li dan huwa magħmul mill-konsumaturi medji li jitkellmu bl-Ingliż li għandhom bejn 18 u 70 sena, età li tikkorrispondi għall-età tal-persuni kkonċernati fil-vetturi tal-art bil-mutur u fil-partijiet u l-komponenti tagħhom.

28 Għandu jiġi determinat, fil-kuntest tal-applikazzjoni tar-raġuni assoluta ta' rifjut stabbilita fl-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, jekk għal dan il-pubbliku rilevanti teżistix konnessjoni diretta u konkreta biżżejjed bejn is-sinjal FUN u l-prodotti indikati fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

29 Il-Bord tal-Appell ikkunsidra, mingħajr ma ġie kkontestat mill-partijiet, li l-kelma Ingliża "fun" tfisser "pjaċir" u "sors ta' pjaċir".

30 Madankollu, ir-rikorrenti ssostni li, fir-realtà, il-Bord tal-Appell ibbaża ruħu fuq żewġ tifsiriet oħra, "il-vettura għandha aspett oriġinali" u li "s-sewqan tal-vettura huwa partikolarment pjaċevoli", li jmorru lil hinn mit-tifsira tat-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni.

31 F'dan ir-rigward, mid-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Bord tal-Appell ikkonstata li, inkonnessjoni ma' vettura tal-art bil-mutur, il-kelma "fun" tiġi pperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala indikazzjoni li l-vettura għandha aspett oriġinali jew li hija ta' pjaċir li ssuqha. Kuntrarjament għal dak li tallega r-rikorrenti, il-Bord tal-Appell ma ta ebda tifsira oħra lill-kelma "fun", iżda indika kif il-konsumatur rilevanti jipperċepiha inkonnessjoni mal-prodotti indikati fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni.

32 Madankollu, skont il-ġurisprudenza, sabiex jaqa' taħt l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, sinjal verbali għandu jservi sabiex jindika b'mod speċifiku, preċiż u oġġettiv, il-karatteristiċi essenzjali tal-prodotti u servizzi inkwistjoni [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-12 ta' Jannar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS vs UASI (EUROPREMIUM), T-334/03, Ġabra p. II-65, punt 41, u l-ġurisprudenza ċċitata].

33 Il-fatt li impriża tkun tixtieq tagħti immaġni pożittiva lill-prodotti tagħha, indirettament u b'mod astratt, mingħajr madankollu ma tinforma direttament u immedjatament lill-konsumatur b'waħda mill-kwalitajiet jew mill-karatteristiċi speċifiċi tal-prodotti kkonċernati, jaqa' taħt l-evokazzjoni u mhux id-deskrizzjoni fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-31 ta' Jannar 2001, Sunrider vs UASI (VITALITE), T-24/00, Ġabra p. II-449, punt 24; tad-9 ta' Ottubru 2002, Dart Industries vs UASI (UltraPlus),

T-360/00, Ġabra p. II-3867, punt 27, u EUROPREMIUM, iċċitata fil-punt 32 iktar ’il fuq, punt 37].

34 Is-sinjal FUN jista’ jinftiehem, inkonnessjoni mal-vetturi tal-art bil-mutur, bħala li jindika li dawn il-vetturi jistgħu jkunu ta’ pjaċir jew jikkostitwixxu sors ta’ pjaċir. Is-sinjal FUN għalhekk jista’ jiġi kkunsidrat bħala li jagħti immaġni pożittiva lill-prodott, li tista’ tixbah immaġni bi skop ta’ reklamar, peress li joħloq f’moħħ il-konsumatur rilevanti l-idea li vettura tista’ tkun sors ta’ pjaċir. Madankollu, għalkemm, f’ċerti każijiet, vettura tal-art bil-mutur tista’ tkun sors ta’ pjaċir għas-sewwieq tagħha, is-sinjal FUN ma jmurx lil hinn milli joħloq suġġestjoni.

35 F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkonstatat li r-rabta li hemm bejn it-tifsira tal-kelma “fun”, minn naħa, u l-vetturi tal-art bil-mutur, min-naħa l-oħra, tidher li hija wisq vaga, indeterminata u suġġettiva sabiex tagħti lil din il-kelma karattru deskrittiv inkonnessjoni ma’ l-imsemmija prodotti.

36 B’mod differenti minn ċerti indikazzjonijiet deskrittivi tal-karatteristiċi ta’ vettura, bħalma huma turbo, ABS jew 4x4, is-sinjal FUN li jkun qiegħed fuq in-naħa ta’ wara ta’ vettura ma jistax iservi sabiex jiddeskrivi direttament vettura tal-art bil-mutur jew waħda mill-karatteristiċi essenzjali tagħha. Għalhekk, f’din il-pożizzjoni, dan is-sinjal jiġi pperċepit mill-konsumatur rilevanti bħala indikazzjoni tal-oriġini kummerċjali tal-prodott.

37 Għalhekk, il-konstatazzjoni mill-Bord tal-Appell li l-konsumatur jipperċepixxi l-kelma “fun” inkonnessjoni mal-prodotti kkonċernati bħala li tindika li vettura għandha aspett oriġinali jew hija ta’ pjaċir li ssuqha mhijiex biżżejjed sabiex tagħti lis-sinjal FUN karattru deskrittiv fis-sens tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94.

38 Minn dak li ngħad qabel jirriżulta li s-sinjal FUN m'għandux konnessjoni diretta u konkreta biżżejjed mal-vetturi tal-art bil-mutur sabiex il-pubbliku kkonċernat ikun jista' jipperċepixxi immedjatament, mingħajr ebda riflessjoni oħra, deskrizzjoni ta' dawn il-prodotti jew ta' xi waħda mill-karatteristiċi tagħhom. Għalhekk, is-sinjal FUN ma jaqax taħt il-projbizzjoni tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94.

39 Din il-konklużjoni mhijiex imwaqqa' mill-konstatazzjoni tal-Bord tal-Appell li l-probabbiltà li l-konsumatur rilevanti jipperċepixxi s-sinjal FUN bħala l-indikazzjoni li l-vettura għandha aspett oriġinali jew hija ta' pjaċir li ssuqha hija ssostanzjata bl-eżempji meħuda mill-paġni tal-Internet iċċitati mill-eżaminatur, fejn it-terminu "fun" jintuża minn professjonisti sabiex jiġu deskritti ċerti kategoriji ta' vetturi (pereżempju muturi b'erba' roti (quad-bikes), rally karts) jew vetturi li sempliċiment huma "fun to drive".

40 Fil-fatt, kif irrilevat ir-rikorrenti, ir-riċerka li saret mill-eżaminatur ma kinitx tirrigwarda s-sinjal FUN biss iżda għaqda ta' kliem li tinkludi s-sinjal li tiegħu ntalbet ir-reġistrazzjoni u l-kelma "vehicles", li tindika l-prodotti inkwistjoni. Huwa minnu li din l-għaqda ta' kliem, safejn tassoċja s-sinjal li tiegħu ntalbet ir-reġistrazzjoni mal-indikazzjoni tal-prodott inkwistjoni, hija neċessarjament deskrittiva ta' dan il-prodott. Madankollu, f'din il-kawża, l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni kienet tikkonċerna biss is-sinjal FUN. Għalhekk, is-sempliċi konstatazzjoni mill-Bord tal-Appell li l-kelma "fun" tintuża b'assoċjazzjoni mal-kelma "vehicles" mhijiex biżżejjed sabiex jiġi konkluż li s-sinjal FUN għandu karattru deskrittiv.

41 Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell ma stabbilixxiex li l-kelma "fun" kienet jew tista' tkun denominazzjoni ġenerika jew abitwali sabiex jiġu identifikati jew sabiex jiġu kkaratterizzati vetturi tal-art bil-mutur. F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li ma teżistix kategorija partikolari ta' vetturi tal-art bil-mutur magħrufa bħala "fun vehicles".

42 Dwar ir-riżultati tar-riċerka fuq l-Internet dwar l-espressjoni "fun cars" annessi mill-UASI mar-risposta tiegħu, li ma ġewx prodotti waqt il-proċedura amministrattiva, għandu jiġi mfakkar li mhijiex il-funzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza li terġa' teżamina ċ-ċirkustanzi ta' fatt fid-dawl ta' provi ppreżentati għall-ewwel darba quddiemha [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-6 ta' Marzu 2003, DaimlerChrysler vs UASI (Calandre), T-128/01, Ġabra p. II-701, punt 18, u tat-12 ta' Settembru 2007, ColArt/Americas vs UASI (BASICS), T-164/06, Ġabra p. II-116, punt 44]. Għalhekk, dawn id-dokumenti għandhom jitwarrbu mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġi eżaminat il-valur probatorju tagħhom.

43 Rigward il-prodotti l-oħra indikati fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jiġifieri l-partijiet u l-komponenti ta' vetturi tal-art bil-mutur, għandu jiġi rrilevat li l-karattru deskrittiv ta' sinjal għandu jiġi evalwat individwalment inkonnessjoni ma' kull kategorija ta' prodotti u/jew servizzi msemmija fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni. Madankollu, jista' jkun il-każ li l-prodotti kollha indikati fl-applikazzjoni għal trade mark jkunu marbuta b'mod inseparabbli, peress li wħud minn dawn il-prodotti jkunu jistgħu jintużaw biss inkonnessjoni mal-oħrajn, u għalhekk jista' jkun il-każ li jkollha tiġi adottata soluzzjoni komuni għal dawn il-prodotti kollha [ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-31 ta' Marzu 2004, Fieldturf vs UASI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Ġabra p. II-1023, punt 33, u tat-8 ta' Ġunju 2005, Wilfer vs UASI (ROCKBASS), T-315/03, Ġabra p. II-1981, punt 67].

44 F'din il-kawża, il-prodotti indikati fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni bħala partijiet u komponenti ta' vetturi tal-art bil-mutur huma intiżi esklużivament sabiex jintużaw inkonnessjoni ma' dawn il-vetturi u m'għandhomx użu awtonomu. Il-partijiet u l-komponenti tal-vetturi indikati fl-applikazzjoni għal reġistrazzjoni huma marbuta b'mod inseparabbli ma' dawn il-vetturi u għalhekk hemm lok li fir-rigward tagħhom tiġi adottata soluzzjoni identika għal dik li ngħatat qabel għall-vetturi tal-art bil-mutur.

45 Għalhekk, is-sinjal verbali FUN għandu jiġi kkunsidrat ukoll bħala li m'għandux konnessjoni diretta u konkreta biżżejjed mal-prodotti li jaqgħu taħt il-kategorija

"partijiet u komponenti tal-vetturi tal-art bil-mutur" sabiex jaqa' taħt il-projbizzjoni li tinsab fl-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94.

46 Minn dak kollu li ntqal qabel jirriżulta li l-ewwel motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 7 (1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jintlaqa'.

Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94

L-argumenti tal-partijiet

47 Ir-rikorrenti tirrileva li l-Bord tal-Appell m'għamilx eżami seprarat tar-raġuni għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u kkunsidra li t-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni ma kinitx ta' karattru distintiv minħabba s-sempliċi fatt li kienet deskrittiva. Issa, peress li l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 mhumiex sodisfatti f'din il-kawża, il-motiv ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 7 (1)(b) ta' dan ir-regolament għandu jintlaqa'.

48 Barra min hekk, ir-rikorrenti ssostni li, li kieku l-Bord tal-Appell għamel dan l-eżami separat, huwa kien jikkonkludi li l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament ma kienx applikabbli. Fil-fatt, is-sinjal FUN għandu tifsira astratta biżżejjed sabiex ikun sempliċement suġġestiv jew evokattiv u jista' jiġi faċilment u immedjatament memorizzat mill-pubbliku kkonċernat, ħaġa din li, b'applikazzjoni tal-ġurisprudenza, tagħtih karattru distintiv.

49 L-UASI jsostni li, kuntrarjament għal dak li tallega r-rikorrenti, l-applikabbiltà tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 ġiet iġġustifikata separatament. L-eżaminatur indika li s-sinjal FUN kien jinforma biss lill-konsumatur dwar il-fatt li l-prodotti kellhom valur kbir ta' pjaċir u li, għalhekk, ma setax jaqdi l-funzjoni essenzjali ta' trade mark u mhuwiex ta' karattru distintiv. Il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 kien applikabbli minħabba s-sempliċi fatt tal-applikabbiltà tal-Artikolu 7(1)(ċ) tal-istess regolament. Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell iddeċieda dwar argument imressaq mir-rikorrenti li kien jikkonċerna pjuttost l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 meta indika li l-kelma "fun" hija kelma pjuttost banali u li hija kelma tal-vokabolarju bażiku tal-lingwa Ingliża.

50 Barra minn hekk, is-sinjal FUN m'għandux il-minimu ta' karattru distintiv biżżejjed sabiex titwarrab l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Għall-konsumatur rilevanti, il-kelma "fun" ma tkunx biss suġġestiva, iżda għandha wkoll kontenut li jinftiehem direttament fil-kuntest tal-prodotti inkwistjoni.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

51 Skont l-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, ir-reġistrazzjoni ta' trade marks li mhumiex ta' karattru distintiv għandha tiġi rrifjutata. Il-karattru distintiv ta' sinjal għandu jiġi evalwat inkonnessjoni mal-prodotti jew mas-servizzi li fir-rigward tagħhom intalbet ir-reġistrazzjoni.

52 F'din il-kawża, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li r-reġistrazzjoni tat-trade mark FUN għandha tiġi rrifjutata skont l-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94 u, minħabba f'hekk, għandha tiġi rrifjutata wkoll skont l-Artikolu 7(1)(b) tal-istess regolament.

53 Kuntrarjament għal dak li jallega l-UASI, is-sempliċi konstatazzjoni magħmula mill-Bord tal-Appell, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tiegħu tal-karattru deskrittiv tas-sinjal FUN, li l-kelma "fun" tagħmel parti mill-vokabularju Ingliż ordinarju bażiku la hija biżżejjed sabiex jiġi stabbilit li t-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni mhijiex ta' karattru distintiv u lanqas ma tindika li sar eżami separat fid-dawl tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

54 Għalhekk, il-Bord tal-Appell essenzjalment ikkonkluda, mill-karattru deskrittiv tas-sinjal FUN, li dan is-sinjal mhuwiex ta' karattru distintiv. Issa, ġie deċiż iktar 'il fuq li l-Bord tal-Appell żbalja meta kkunsidra li s-sinjal FUN kien jaqa' taħt il-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 7(1)(ċ) tar-Regolament Nru 40/94. Għalhekk, ir-raġunament tal-Bord tal-Appell fir-rigward tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 għandu jiġi mwarrab, sa fejn huwa bbażat fuq l-iżball ikkonstatat iktar 'il fuq.

55 Minn dak li ngħad iktar 'il fuq jirriżulta li t-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jintlaqa' wkoll u, għalhekk, ir-rikors kollu kemm hu.

56 Għalhekk, hemm lok li d-deċiżjoni kkontestata tiġi annullata.

Fuq l-ispejjeż

57 Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-UASI tilef, hemm lok li huwa jiġi ordnat ibati l-ispejjeż, kif mitluba mir-rikorrenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) **Id-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tal-20 ta' Diċembru 2006 (Każ R 1135/2006-2), hija annullata.**

2) **L-UASI huwa kkundannat għall-ispejjeż.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Mogħtija f'Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-2 ta' Diċembru 2008.

Firem