SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
3 luglio 2003 *

Nella causa T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., con sede in Eden Prairie, Minnesota (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. S. Rojhan,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2001 (procedimento R 44/2000-3) riguardante la domanda di registrazione come marchio comunitario di un marchio figurativo contenente il segno verbale «best buy»,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 febbraio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della causa

1 Il 7 maggio 1999 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di registrazione di marchio figurativo comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno riportato qui di seguito, dai colori giallo (fondo) e nero (lettere, contorno, cerchio):



3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 35, 37 e 42 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— «consulenza per la direzione degli affari, comprese l'assistenza e la consulenza per l'apertura e la gestione di negozi di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature di telecomunicazione, di apparecchiature video e audio, di personal computer e di altri prodotti per l'ufficio [ad uso domestico], di software per il divertimento, compresi compact disc, audiocassette e videocassette preregistrate, software e relativi prodotti», che rientrano nella classe 35;

— «installazione e manutenzione di apparecchiature audio per autoveicoli, di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature video e audio, di apparecchiature di telecomunicazione, di personal computer e di altri prodotti per l'ufficio [ad uso domestico] e relativi articoli», che rientrano nella classe 37;

— «consulenze tecniche per l'apertura di negozi di elettrodomestici, di apparecchiature fotografiche, di apparecchiature di telecomunicazione, di apparecchiature video e audio, di personal computer e di altri prodotti per l'ufficio [ad uso domestico], di software per il divertimento, compresi compact disc, audiocassette e videocassette preregistrate, software e relativi prodotti», che rientrano nella classe 42.

4 Con decisione 19 novembre 1999 l'esaminatore respingeva la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio richiesto ricadeva sotto l'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 40/94.

5 Il 22 dicembre 1999 la ricorrente proponeva un ricorso all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, impugnando la decisione dell'esaminatore.

6 Con decisione 21 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso respingeva il ricorso. In sostanza, essa riteneva che il segno in questione fosse privo di carattere distintivo, che esso si rivelasse descrittivo e, pertanto, ch'esso rientrasse nelle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2001, la ricorrente proponeva il presente ricorso. Il 24 agosto 2001 l'Ufficio depositava un controricorso.

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della commissione di ricorso;

— condannare il convenuto alle spese.

9 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi, relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

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

Argomenti delle parti

11 La ricorrente sostiene che il pubblico percepisce il marchio rapidamente e globalmente, senza analizzarlo nei suoi diversi elementi. Essa ritiene che l'Ufficio non abbia tenuto conto del carattere originale degli elementi che costituiscono il marchio figurativo e rileva che la sua domanda riguarda servizi destinati unicamente a professionisti.

12 Infatti, gli elementi costitutivi del segno, in particolare la combinazione delle parole che forma un neologismo grammaticalmente scorretto, sarebbero inusuali per i servizi interessati. Inoltre, il pubblico destinatario non si aspetterebbe un marchio sotto forma di etichetta per alcuni servizi.

13 La ricorrente fa anche valere che l'Ufficio non ha tenuto conto della registrazione del segno come marchio in Germania e in Francia.

14 L'Ufficio confuta, in primo luogo, gli argomenti della ricorrente relativi all'impressione globale prodotta dal marchio. In proposito, esso ritiene che la commissione di ricorso non abbia fatto altro che ricavare l'elemento verbale del marchio, caratteristico di questo, e che, peraltro, essa abbia pure esaminato, nell'ambito di una valutazione globale del marchio, gli elementi figurativi di questo.

15 In secondo luogo, l'Ufficio fa valere che i servizi specificati nella domanda di marchio comunitario sono stati effettivamente presi in considerazione dalla

commissione di ricorso, la quale ha ritenuto che il contenuto semantico di «best buy» s'imponesse come una caratteristica del servizio proposto, cioè quella di presentare il rapporto più vantaggioso tra il prezzo e il valore commerciale, anche per imprese clienti di aziende operanti nel settore della rivendita di prodotti.

16 L'Ufficio sostiene, in terzo luogo, che né il colore giallo né la forma esagonale presentano carattere distintivo, giacché essi sarebbero di uso generalizzato nell'ambito della commercializzazione di prodotti e di servizi.

17 In quarto luogo, l'Ufficio rileva che il significato normale della combinazione «[a] best buy» può essere immediatamente compreso da coloro che hanno conoscenze di lingua inglese e rileva che il termine «buy» viene correntemente usato come sostantivo.

18 Infine, l'Ufficio fa valere che le registrazioni nazionali richiamate provengono da Stati membri non anglofoni nei quali il segno potrebbe rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta la Comunità.

Giudizio del Tribunale

19 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 precisa che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

20 Come il Tribunale ha già affermato, i marchi contemplati dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che non permettono al pubblico interessato di ripetere un dato acquisto, qualora questo si rivela positivo, oppure di evitarlo, ove esso si rivela negativo, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o dei servizi in questione [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26]. Ciò vale, in particolare, per i segni che vengono comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

21 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa, in quanto tale, in ragione di una siffatta utilizzazione (v., per analogia, sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 40). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale.

22 Il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto, da un lato, rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio e, dall'altro, rispetto alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario.

23 Nel caso di specie, va rilevato in primo luogo che i servizi di consulenza per la direzione degli affari e di consulenza e assistenza tecnica per l'apertura di negozi specializzati, che rientrano nelle classi 35 e 42, sono destinati a un pubblico di professionisti, mentre i servizi d'installazione e di manutenzione, che rientrano nella classe 37, sono destinati al pubblico in generale.

24 Al fine di precisare la sua posizione quanto al pubblico destinatario, la ricorrente ha sostenuto in udienza che occorreva dare all'elenco dei servizi posti nella classe 37 un'interpretazione restrittiva, limitandolo alle prestazioni da professionisti a professionisti. Relativamente a questo punto occorre rilevare, in primo luogo, che taluni dei servizi in questione, in particolare quelli di manutenzione di apparecchiature audio per automobili e quelli destinati alla «casa», possono essere forniti solo al consumatore finale. In secondo luogo, tale interpretazione avrebbe l'effetto di limitare l'elenco dei servizi; ora, una limitazione del genere dev'essere realizzata seguendo alcune particolari modalità e costituire oggetto di un'istanza rivolta all'Ufficio [sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc. pag. II-3843, punti 11 e 12]. Di conseguenza, quest'argomento non può essere accolto.

25 Inoltre, occorre rilevare che, tenuto conto della natura di taluni dei servizi in questione, una parte del pubblico destinatario potrebbe essere un pubblico attento, qualora la tecnicità e il costo di tali servizi siano relativamente alti. Cionondimeno, tale livello di attenzione potrà essere relativamente basso verso indicazioni di carattere promozionale che non sono determinanti per un pubblico avveduto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II-5179, punto 24].

26 Quindi, occorre prendere in considerazione, per l'insieme dei servizi designati, un pubblico normalmente informato e avveduto. Peraltro, dato che il segno verbale «best buy» è composto di elementi appartenenti alla lingua inglese, il pubblico destinatario è un pubblico anglofono, oppure anche un pubblico non anglofono, ma avente una comprensione sufficiente della lingua inglese.

27 In secondo luogo, riguardo alla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto, occorre, trattandosi di un marchio complesso, considerarlo nel suo insieme. Tuttavia, non è incompatibile con ciò procedere previamente a un esame dei diversi elementi — uno dopo altro — di cui è composto il marchio.

28 Per quanto riguarda, anzitutto, il segno verbale «best buy» occorre rilevare che questo è composto di termini comuni appartenenti alla lingua inglese che indicano in modo evidente un rapporto vantaggioso tra il prezzo dei servizi considerati nella domanda e il loro valore commerciale.

29 Quindi, esso viene immediatamente percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale o uno slogan che indica che i servizi in questione rappresentano il migliore «acquisto» possibile nella loro categoria o il «miglior rapporto qualità-prezzo», come la commissione di ricorso ha rilevato al punto 17 della decisione impugnata.

30 In proposito, non è pertinente l'argomento svolto dalla ricorrente in udienza secondo il quale, pur riconoscendo «l'indubbio contenuto semantico» del segno verbale in questione, il consumatore non è informato sul contenuto o sulla natura dei servizi offerti. Infatti, per constatare la mancanza di carattere distintivo, è sufficiente rilevare che il contenuto semantico del segno verbale, elemento principale e dominante nel marchio in questione, indica al consumatore una caratteristica del servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, deriva da un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico destinatario percepirà in primo luogo in quanto tale piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi (v., in tal senso, sentenza REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, cit., punti 29 e 30). Inoltre, la sola mancanza d'informazione, nel contenuto semantico del segno verbale «best buy», relativa alla natura dei servizi considerati, non può essere sufficiente per conferire un carattere distintivo a tale segno.

31 Peraltro, la ricorrente, che si è limitata ad asserire che il termine «buy» era impreciso e sfumato, non ha detto quale significato del segno verbale in questione, diverso da quello di un rapporto vantaggioso tra il prezzo e il valore commerciale dei servizi, potesse essere colto dal pubblico destinatario. Essa non si è nemmeno pronunciata sulla questione se tale segno verbale potesse essere utilizzato al di fuori dell'ambito di funzioni promozionali o pubblicitarie. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il significato del segno verbale in questione può riferirsi tanto a un servizio dato, in quanto tale, quanto alla distribuzione dei prodotti o servizi che il suddetto servizio mira a promuovere.

32 Inoltre, il fatto che i due elementi costitutivi del segno verbale «best buy» siano giustapposti non può essere sufficiente, con la sola omissione di un articolo nella sua struttura («a best buy» o «the best buy»), né a farne un'invenzione lessicale che possa conferirgli un carattere distintivo né a dargli un carattere originale che, comunque, non è un criterio di valutazione della distintività di un segno [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punto 40].

33 Per quanto riguarda la percezione, da parte del pubblico destinatario, della forma e del colore dell'etichetta, occorre rilevare che, come la commissione di ricorso ha rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le etichette di prezzo colorate vengono comunemente utilizzate nel commercio per qualsiasi tipo di prodotti e servizi. Di conseguenza, non è pertinente l'assunto della ricorrente secondo il quale un'etichetta del genere colpirebbe il pubblico.

34 Quanto all'elemento «®», occorre rilevare che la presenza di questo tipo di elementi, accanto ad altri elementi, non può essere sufficiente a conferire un carattere distintivo a un marchio considerato nel suo insieme.

35 Nei limiti in cui il marchio richiesto è composto dalla somma degli elementi sopra esaminati, occorre valutare il carattere distintivo del suddetto marchio, considerato nel suo insieme.

36 Alla luce degli elementi rilevati sopra, risulta che, nel suo insieme, il marchio richiesto è composto solo di elementi che, considerati separatamente, si rivelano privi di carattere distintivo per la commercializzazione dei servizi di cui trattasi. Inoltre, non esiste interazione tra questi diversi elementi atta a conferire un carattere distintivo all'insieme.

37 Infatti, la forma di un'etichetta non è idonea ad incidere sul significato degli elementi verbali dominanti. Inoltre, lungi dall'aggiungere un elemento distintivo, tale elemento figurativo rafforza il carattere promozionale degli elementi verbali nella percezione del pubblico destinatario.

38 Pertanto, il marchio richiesto è privo di carattere distintivo riguardo ai servizi in questione.

39 Per quanto riguarda le registrazioni anteriori effettuate in Germania e in Francia, la ricorrente non è stata in grado in udienza di pronunciarsi sulla loro portata. In proposito, occorre rilevare che tali registrazioni non riguardano né un segno rigorosamente identico al segno in questione né prodotti o servizi simili.

40 Inoltre, come ha giustamente fatto valere l'Ufficio, non può essere ritenuto nel caso di specie pertinente il riferimento a registrazioni nazionali che provengono da Stati membri non anglofoni, nei quali il segno può rivelarsi distintivo senza che ciò valga necessariamente in tutta la Comunità.

41 Infine, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo e che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente in base al regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66].

42 Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sulla mera esistenza delle registrazioni effettuate in Germania e in Francia sono inconferenti.

43 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, il marchio richiesto si rivela privo di carattere distintivo in una parte sostanziale della Comunità. Pertanto, il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev'essere respinto.

44 Non occorre quindi esaminare il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, basta che ricorra uno solo degli impedimenti assoluti perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (Baby-dry), Racc. pag. II-2383, punto 29, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE), Racc. pag. II-1, punto 30].

45 Di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

46 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio, in accoglimento della domanda di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Forwood Pirrung Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 luglio 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

N. Forwood