SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 3 de julio de 2003 *

En el asunto T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., con domicilio social en Eden Prairie, Minnesota (Estados Unidos de América), representada por la Sra. S. Rojahn, abogada,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 21 de marzo de 2001 (asunto R 44/2000-3), relativa a una solicitud de registro como marca comunitaria de una marca figurativa que contiene el signo denominativo «best buy»,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por los Sres. N.J. Forwood, Presidente, J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de febrero de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 7 de mayo de 1999, la demandante presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») una solicitud de registro de marca figurativa comunitaria, con arreglo al 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 que se reproduce a continuación, de color amarillo (fondo) y negro (letras, contorno y círculo):



3 Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 35, 37 y 42 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, revisado y modificado, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

— «Asesoramiento para la gestión de empresas, incluidos servicios de asistencia y de asesoramiento para el establecimiento y la gestión de comercios especializados en la venta de electrodomésticos, material fotográfico, equipos de telecomunicación, equipos de vídeo, equipos de sonido, ordenadores personales y otros artículos de oficina para el hogar, y programas de ordenador para juegos, incluidos discos compactos, cassettes de audio y vídeo grabadas y programas de ordenador y productos afines», comprendidos en la clase 35;

— «Instalación y mantenimiento de equipos de sonido para automóviles, electrodomésticos, material fotográfico, equipos de telecomunicación, equipos de vídeo, equipos de sonido, ordenadores personales y otros artículos de oficina para el hogar, y productos afines», correspondientes a la clase 37;

— «Asesoramiento y asistencia técnicos para el establecimiento de comercios especializados en la venta de electrodomésticos, material fotográfico, equipos de telecomunicación, equipos de vídeo, equipos de sonido, ordenadores personales y otros artículos de oficina para el hogar, y programas de ordenador para juegos, incluidos discos compactos, cassettes de audio y vídeo grabadas, y programas de ordenador y productos afines», correspondientes a la clase 42.

4 Mediante resolución de 19 de noviembre de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, por considerar que la marca solicitada estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), del Reglamento nº 40/94.

5 El 22 de diciembre de 1999, la demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso contra la resolución del examinador.

6 Mediante resolución de 21 de marzo de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso. Esencialmente, consideró que el signo controvertido carecía de carácter distintivo, que era descriptivo y que, por lo tanto, le era de aplicación lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.

Procedimiento y pretensiones de las partes

7 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de junio de 2001, la demandante interpuso el presente recurso. El 24 de agosto de 2001, la Oficina presentó su escrito de contestación.

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución de la Sala de Recurso.

— Condene en costas a la Oficina.

9 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

10 En su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

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

Alegaciones de las partes

11 La demandante sostiene que el público percibe la marca rápida y globalmente, sin descomponerla en sus distintos elementos. Considera que la Oficina no ha tenido en cuenta el carácter original de los elementos que forman la marca figurativa y señala que su solicitud se refiere a servicios destinados únicamente a profesionales.

12 Alega que, en efecto, los elementos que componen el signo y, en particular, la combinación de las palabras, que forma un neologismo gramaticalmente incorrecto, son inhabituales para los servicios de que se trata. Además, a su juicio, el público al que se destinan los servicios no cuenta con que se utilice una marca constituida por una etiqueta para tales servicios.

13 La demandante alega también que la Oficina no ha tenido en cuenta el registro del signo como marca en Alemania y en Francia.

14 La Oficina refuta, en primer lugar, las alegaciones de la demandante basadas en la impresión global producida por la marca. A este respecto, considera que la Sala de Recurso no ha hecho más que poner de relieve el elemento denominativo de la marca, característico de ésta, y que, por lo demás, ha examinado asimismo los elementos gráficos de la marca a efectos de una apreciación global de ésta.

15 En segundo lugar, la Oficina alega que la Sala de Recurso tuvo debidamente en cuenta los servicios especificados en la solicitud de marca comunitaria, y que

dicha Sala de Recurso consideró que el contenido semántico de «best buy» se imponía como una característica del servicio propuesto, a saber, la de presentar la relación más ventajosa entre el precio y el valor comercial, incluso para las empresas clientes de empresas que operan en el sector de la reventa de productos.

16 La Oficina sostiene, en tercer lugar, que ni el amarillo ni la forma hexagonal tienen carácter distintivo, ya que, a su juicio, se utilizan generalmente en la comercialización de productos y servicios.

17 En cuarto lugar, la Oficina considera que las personas que tienen conocimientos de inglés pueden entender inmediatamente el significado normal de la combinación «[a] best buy», y señala que la palabra «buy» se utiliza corrientemente como sustantivo.

18 Por último, la Oficina alega que los registros nacionales mencionados se efectuaron en Estados miembros no anglófonos en los que el signo podría considerarse distintivo sin que sea necesariamente así en toda la Comunidad.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

19 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

20 Como ya ha declarado el Tribunal de Primera Instancia, las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son, en particular, aquellas que no permiten al público pertinente repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26]. Es el caso, concretamente, de los signos que se utilizan corrientemente para la comercialización de los productos o de los servicios de que se trate.

21 No obstante, no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 40). Sin embargo, un signo que satisface funciones diferentes de las que cumple la marca en el sentido clásico sólo es distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refiere, de tal modo que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial.

22 El carácter distintivo de un signo sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, respecto de la percepción que de él tenga el público pertinente.

23 En el caso de autos, procede señalar, en primer lugar, que los servicios de asesoramiento para la gestión de empresas y de asesoramiento y asistencia técnica para el establecimiento de comercios especializados, correspondientes a las clases 35 y 42, van destinados a un público profesional, mientras que los servicios de instalación y de mantenimiento, correspondientes a la clase 37, van destinados al público en general.

24 Para concretar su postura en cuanto al público pertinente, la demandante sostuvo en el acto de la vista que la lista de los servicios comprendidos en la clase 37 debía interpretarse en sentido restrictivo, limitándola a las prestaciones de profesionales para profesionales. Al respecto, procede señalar, por una parte, que algunos de los servicios de que se trata, en particular, los de mantenimiento de equipos de sonido para automóviles y los destinados «al hogar», sólo pueden prestarse al consumidor final. Por otra parte, esta interpretación supondría limitar la lista de los servicios; ahora bien, tal limitación debe realizarse conforme a determinadas condiciones específicas y ser objeto de una solicitud dirigida a la Oficina [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (Tono naranja), T-173/00, Rec. p. II-3843, apartados 11 y 12]. Por consiguiente, no puede acogerse dicha alegación.

25 Además, debe señalarse que, habida cuenta de la naturaleza de algunos de los servicios considerados, una parte del público pertinente podría ser un público atento, en la medida en que el tecnicismo y el coste de dichos servicios son relativamente elevados. Sin embargo, dicho grado de atención puede ser relativamente bajo con respecto a las indicaciones de naturaleza promocional que no son determinantes para un público perspicaz [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, aún no publicada en la Recopilación, apartado 24].

26 En consecuencia, procede tomar como referencia, para la totalidad de los servicios designados, un público normalmente informado y perspicaz. Por lo demás, dado que el signo denominativo «best buy» está compuesto por elementos en lengua inglesa, el público pertinente es un público anglófono, o incluso un público no anglófono pero con un nivel suficiente de comprensión del inglés.

27 En segundo lugar, dado que la marca solicitada es una marca compleja, a efectos de apreciar su carácter distintivo procede examinarla en su conjunto. No obstante, ello no es incompatible con un examen previo de los diferentes elementos de que está compuesta la marca.

28 En lo que atañe, en primer lugar, al signo denominativo «best buy», procede señalar que está compuesto por palabras inglesas comunes que indican, de manera evidente, una relación ventajosa entre el precio de los servicios a que se refiere la solicitud y su valor comercial.

29 Por consiguiente, el público pertinente lo percibe inmediatamente como una mera fórmula publicitaria o un eslogan que indica que los servicios de que se trata suponen la mejor «compra» posible en su categoría o la «mejor relación calidad-precio», como señaló la Sala de Recurso en el apartado 17 de la resolución impugnada.

30 Al respecto, no resulta pertinente la alegación que formuló la demandante en el acto de la vista según la cual, aunque se reconozca «el contenido semántico indudable» del signo denominativo de que se trata, no se informa al consumidor sobre el objeto o la naturaleza de los servicios ofertados. En efecto, para dejar constancia de la falta de carácter distintivo basta señalar que el contenido semántico del signo denominativo, elemento principal y dominante en la marca de que se trata, indica al consumidor una característica del servicio relativa a su valor comercial que, sin ser concreta, transmite una información de carácter promocional o publicitario que el público pertinente percibirá ante todo como tal y no como una indicación del origen comercial de los servicios (véase, en este sentido, la sentencia REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, antes citada, apartados 29 y 30). Además, la mera falta de información, en el contenido semántico del signo denominativo «best buy», relativa a la naturaleza de los servicios a que se refiere, no puede ser suficiente para conferir carácter distintivo a dicho signo.

31 Por lo demás, la demandante, que se ha limitado a afirmar que el término «buy» es impreciso y vago, no ha indicado qué significado del signo denominativo controvertido puede apreciar el público pertinente además del consistente en una relación ventajosa entre el precio y el valor comercial de tales servicios. Tampoco se ha definido sobre si puede utilizarse dicho signo denominativo de una manera que no guarde relación con las funciones de promoción o de carácter publicitario. Contrariamente a lo que alega la demandante, el significado del signo denominativo controvertido puede referirse tanto a un servicio determinado, como tal, como a la distribución de los productos o servicios cuya promoción constituye el objetivo de dicho servicio.

32 Además, el hecho de que los dos elementos que forman el signo denominativo «best buy» estén yuxtapuestos no puede bastar, por la mera omisión de un artículo en su estructura («a best buy» o «the best buy»), ni para hacer de él una invención léxica que pueda conferirle carácter distintivo ni para dotarlo de un carácter original que, en todo caso, no es un criterio para valorar el carácter distintivo de un signo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartado 40].

33 Por lo que respecta a la percepción, por el público pertinente, de la forma y del color de la etiqueta, procede observar que, como ha señalado la Sala de Recurso en el apartado 19 de la resolución impugnada, las etiquetas de precios de colores se utilizan corrientemente en el comercio para todo tipo de productos y servicios. En estas circunstancias, carece de pertinencia la alegación de la demandante de que tal etiqueta sorprendería al público.

34 En cuanto al elemento «», procede señalar que la existencia de este tipo de elementos al lado de otros no puede ser suficiente para conferir carácter distintivo a una marca considerada en su conjunto.

35 En la medida en que la marca solicitada está formada por la combinación de los elementos anteriormente analizados, debe apreciarse el carácter distintivo de dicha marca, considerada en su conjunto.

36 Teniendo en cuenta los elementos anteriormente señalados, resulta que, en su conjunto, la marca solicitada sólo está formada por elementos que, considerados aisladamente, carecen de carácter distintivo para la comercialización de los servicios de que se trata. Además, no existe ninguna interacción entre estos diferentes elementos que pueda conferir carácter distintivo al conjunto.

37 En efecto, la forma de una etiqueta no puede influir en el significado de los elementos denominativos dominantes. Además, lejos de añadir un elemento distintivo, este elemento gráfico refuerza el carácter publicitario de los elementos denominativos en la percepción del público pertinente.

38 Por tanto, la marca solicitada carece de carácter distintivo en relación con los servicios de que se trata.

39 En lo que atañe a los registros anteriores realizados en Alemania y en Francia, en el acto de la vista la demandante no pudo definirse sobre su alcance. A este respecto, procede señalar que dichos registros no se refieren ni a un signo rigurosamente idéntico al signo controvertido ni a productos o servicios similares.

40 Además, como ha alegado la Oficina acertadamente, en el caso de autos no puede considerarse pertinente la referencia a registros nacionales efectuados en Estados miembros no anglófonos, en los que el signo puede resultar distintivo sin que se necesariamente así en toda la Comunidad.

41 Por último, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, y que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso ha de apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 40/94 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47, y de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66].

42 Por tanto, los argumentos de la demandante basados únicamente en la existencia de registros efectuados en Alemania y en Francia son inoperantes.

43 Teniendo en cuenta todas las consideraciones que preceden, resulta que la marca solicitada carece de carácter distintivo en gran parte de la Comunidad. Por lo tanto, debe desestimarse el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

44 En estas circunstancias, no procede examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En efecto, según jurisprudencia reiterada, basta con que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (Baby dry), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 29, y de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 30].

45 En consecuencia, procede desestimar el recurso.

Costas

46 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 demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

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

Forwood Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 2003.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

N.J. Forwood