SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 luglio 2004 *

Nella causa T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, con sede in Heidelberg (Germania), rappresentata dall'avv. W. Göpfert,

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 contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 26 giugno 2002 (procedimento R 206/2002-3), che rifiuta la registrazione del marchio denominativo bestpartner,

* Lingua processuale : il tedesco.

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici, cancelliere : sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2002,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2002,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 16 dicembre 2003,

in seguito alla trattazione orale del 3 febbraio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 20 giugno 2001 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) in virtù del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo bestpartner.

3 I servizi per cui si chiedeva la registrazione rientrano nelle classi 36, 38 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti, in seguito a rettifica, alla seguente descrizione:

— «Assicurazioni, consulenza e mediazione in materia di assicurazioni; servizi finanziari, consulenza finanziaria, consulenza in materia di risparmio e investimenti finanziari, consulenza in materia di investimenti; analisi finanziarie, mediazione in investimenti patrimoniali, in particolare per la costituzione di fondi; investimento di capitali; gestioni patrimoniali per conto terzi; consulenza in fase di acquisto di immobili, piani di gestione del patrimonio», rientranti nella classe 36;

— «Servizi via Internet, ovvero fornitura, analisi e offerta di informazioni tramite Internet», rientranti nella classe 38;

— «Elaborazione di dati per conto terzi; progettazione, creazione, miglioramento e aggiornamento di programmi di trattamento del testo e di elaborazione dati, nonché per il controllo di processi; consulenza tecnica e applicativa in materia di computer e di programmi di elaborazione dati; servizi forniti da provider di servizi Internet, ovvero creazione di programmi per la risoluzione di problemi specifici di settori su Internet, realizzazione ed elaborazione (ideazione) di siti Web, ovvero creazione, mantenimento e manutenzione di accessi Internet e motori di ricerca», rientranti nella classe 42.

4 Con decisione 2 gennaio 2002 l'esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, fondandosi sull'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 2, di tale regolamento, in quanto il segno di cui si chiedeva la registrazione era un'espressione corrente e sarebbe inteso come uno slogan pubblicitario descrittivo e privo di carattere distintivo almeno nella parte anglofona dell'Unione europea. Il 27 febbraio 2002 la ricorrente ha proposto, dinanzi all'UAMI, un ricorso contro la decisione dell'esaminatrice ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

5 Con decisione 26 giugno 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto il segno richiesto è, da un lato, completamente sprovvisto del carattere distintivo necessario e, dall'altro, esclusivamente composto di indicazioni descrittive.

Conclusioni delle parti

6 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

7 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

8 La ricorrente fonda il suo ricorso, in primo luogo, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ignorato il carattere distintivo del marchio richiesto e, in secondo luogo, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento, in quanto la commissione di ricorso ha applicato erroneamente il criterio riguardante l'imperativo di disponibilità.

9 La ricorrente afferma che i termini «best» e «partner» possono essere intesi entrambi con diversi significati. A maggior ragione, il vocabolo bestpartner risultante dalla combinazione di tali termini non avrebbe alcun significato univoco e permetterebbe al pubblico a cui si rivolge, che sarebbe composto da consumatori medi ma particolarmente avveduti e ragionevolmente attenti al settore delicato dei servizi assicurativi e dei servizi finanziari, di distinguere tra i servizi che essa offre. Essa sottolinea che il vocabolo bestpartner è un neologismo che non compare nei dizionari come termine unico e che dovrebbe essere esaminato distinguendolo dai suoi elementi costitutivi.

10 Secondo la ricorrente da tali circostanze risulta che il segno di cui ha chiesto la registrazione come marchio per i servizi finanziari, assicurativi e di elaborazione dei dati su Internet non è descrittivo di tali servizi. Quindi non vi sarebbe alcun imperativo di disponibilità che osti a tale registrazione. La ricorrente invoca a tale riguardo la sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action) (Racc. pag. II-379, punto 29), per rilevare che un segno non ha

carattere descrittivo rispetto a taluni servizi se il collegamento tra tale segno e i detti servizi è troppo vago e indefinito. La ricorrente afferma che solo le indicazioni che sono direttamente descrittive, in modo chiaro e univoco, devono rimanere disponibili ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Nel caso di specie, il segno bestpartner sarebbe da considerare come uno slogan pubblicitario.

11 Per quanto riguarda il risultato di una ricerca su Internet richiamata al punto 4 della decisione impugnata, la ricorrente sottolinea che la circostanza che l'espressione in esame sia ampiamente utilizzata nel commercio non è una ragione sufficiente per rifiutarne la registrazione come marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. La ricorrente cita esempi di utilizzazione del segno in esame nell'ambito di nomi di dominio su Internet e conclude che l'utilizzazione effettuata nel commercio di tale segno dimostra la sua idoneità a indicare che taluni servizi provengono da un'impresa determinata.

12 Inoltre, dalle stesse circostanze risulterebbe che il segno bestpartner non è stato privato del grado minimo di distintività richiesto dalla giurisprudenza [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 39]. La ricorrente sottolinea in proposito che l'assenza di distintività non può risultare dalla sola constatazione che il segno in questione è privo di qualsiasi aggiunta di fantasia e non è né insolito né sorprendente [sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punto 39].

13 D'altronde, il fatto che marchi simili siano stati registrati presso l'UAMI, in particolare i marchi bestpartner classic e bestpartner topinvest, nonché negli Stati membri della Comunità, dovrebbe essere considerato come un'indicazione del fatto che il segno richiesto può essere registrato anch'esso come marchio.

14 Infine la ricorrente rinvia agli argomenti che ha sollevato dinanzi all'UAMI e fa valere che essi fanno parte integrante del suo ricorso.

15 L'UAMI contesta l'insieme dei motivi e argomenti presentati dalla ricorrente. Così, secondo l'UAMI, è a buon diritto che la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente, in particolare in quanto esso è sprovvisto del carattere distintivo minimo richiesto.

Giudizio del Tribunale

16 A titolo preliminare, occorre sottolineare che la ricorrente conclude il suo ricorso chiedendo che la sua memoria dinanzi all'UAMI sia considerata come parte integrante dei motivi e argomenti del presente ricorso, al fine di «evitare di ripetersi inutilmente». Orbene, secondo una giurisprudenza costante, in forza dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale in forza dell'art. 130, n. 1, e dell'art. 132, n. 1, di tale regolamento, se il testo del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza degli elementi essenziali nell'argomentazione giuridica che, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell'atto introduttivo stesso (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, LVM/Commissione, Racc. pag. II-931, punto 39). Pertanto il ricorso, nei limiti in cui rinvii alle memorie scritte depositate dalla ricorrente dinanzi all'UAMI, è irricevibile quando il rinvio complessivo che contiene non è ricollegabile ad un motivo esposto nell'atto introduttivo.

17 Nel merito, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

18 Inoltre l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

19 A tale proposito il carattere distintivo può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario pertinente, dall'altro [v., ad esempio, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 51].

20 Inoltre, occorre tener conto non solo del senso esplicito e diretto dei termini utilizzati per formare un segno composito, ma anche delle connotazioni che sono suscettibili di evocare.

21 Nella fattispecie, le parti hanno incentrato la loro argomentazione sul fatto che i due termini «best» e «partner» sono termini inglesi, ma occorre constatare che tali termini esistono anche, con minime variazioni, in altre lingue della Comunità, in particolare in olandese e in tedesco. In ogni caso, dal momento che per determinare il rifiuto di registrazione di un marchio è sufficiente che i motivi di rifiuto esistano in una parte della Comunità, occorre constatare che, nel caso in cui si accertasse che esiste un motivo di rifiuto per la parte anglofona di quest'ultima, comprendente due Stati membri, l'eventuale esistenza di un simile motivo anche in altre parti della Comunità sarebbe ininfluente sulla soluzione della presente controversia. Così, occorre considerare, ai fini del presente procedimento, che il pubblico pertinente è un pubblico anglofono.

22 Inoltre, occorre considerare che il pubblico pertinente è composto di consumatori particolarmente avveduti e attenti, tenuto conto del carattere specializzato dei servizi a cui la richiesta di marchio si riferisce.

23 Nella fattispecie, il segno è composto esclusivamente dei termini «best» e «partner», entrambi appartenenti in particolare alla lingua inglese. Il termine «best» evoca la nozione di qualità e permette quindi al pubblico pertinente di capire che si tratta di un prodotto o di un servizio della migliore qualità. Il termine «partner» è usato in diversi contesti, compreso l'ambito delle prestazioni di servizi, per descrivere rapporti di associazione o di partenariato, evocando in proposito connotazioni positive di affidabilità e di continuità. Infatti, la commissione di ricorso giustamente rileva, al punto 24 della decisione impugnata, che, nel linguaggio pubblicitario moderno, tale termine è utilizzato per descrivere la relazione fornitore-cliente, considerandosi il primo come il «partner commerciale» di quest'ultimo.

24 Occorre dunque constatare che i termini «best» e «partner» sono parole generiche che si limitano ad evocare la qualità dei servizi forniti da un'impresa ai suoi clienti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE), Racc. pag. II-1, punto 26, confermata dalla Corte su impugnazione con sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punti 13-25].

25 Pertanto, tali termini considerati individualmente sono descrittivi dei servizi di cui si tratta. Orbene, termini descrittivi rispetto a taluni prodotti o servizi sono anche sprovvisti di carattere distintivo per quanto riguarda i medesimi prodotti o servizi [sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2), in fase di impugnazione, Racc. pag. II-2839, punto 40]. La conclusione sarebbe diversa solo se, accostando i termini, il vocabolo risultante avesse un significato diverso rispetto al significato evocato dai due termini uno di seguito all'altro.

26 L'accostamento di questi due termini, senza la minima modifica grafica o semantica, non presenta alcuna caratteristica ulteriore tale da rendere il segno nel suo complesso idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese nella percezione del pubblico pertinente (v., in tal senso, sentenza COMPANYLINE, cit. supra punto 24, punto 26). Infatti, il vocabolo bestpartner fa apparire che il senso

dei due termini che lo compongono è «miglior partner», esattamente come l'espressione composta dagli stessi termini non accostati, «best partner». La circostanza che tale vocabolo non sia citato nei dizionari in quanto tale — sia esso scritto in una sola parola oppure no — non modifica affatto tale valutazione.

27 Di conseguenza, il segno bestpartner è sprovvisto, rispetto al pubblico pertinente, del grado minimo di distintività richiesto dalla giurisprudenza (v., ad esempio, sentenza EUROCOOL, cit. supra punto 12, punto 39), e la commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso che il motivo di rifiuto previsto all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione richiesta nel caso di specie.

28 Dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che è sufficiente che ricorra uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza COMPANYLINE, cit. supra punto 24, punto 30). Di conseguenza, da quanto precede risulta che il presente ricorso deve essere respinto senza che occorra esaminare l'argomento della ricorrente relativo all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Sulle spese

29 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la parte ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente sopporterà le spese.

Pirrung Meij Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung