

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

8 de Julho de 2004*

No processo T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., estabelecida em North Billerica, Massachusetts (Estados Unidos), representada por R. Davis, barrister, e M. Medyckyj, solicitor,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por S. Bonne, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto contra a decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI, de 28 de Junho de 2002 (processo R 108/2001-4), relativa ao registo do sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS como marca comunitária,

* Língua do processo: inglês.

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

composto por: H. Legal, presidente, V. Tiili e M. Vilaras, juízes,

secretário: B. Pastor, secretário-adjunto,

vistos os autos e após a audiência de 10 de Março de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 26 de Novembro de 1999, a recorrente, anteriormente Adds Inc., apresentou um pedido de marca nominativa comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo 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), com as alterações que lhe foram introduzidas.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS.

3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido englobam-se nas classes 9, 10, 38 e 42 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, tal como revisto e modificado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

- «computadores, periféricos de computadores, caixas de computadores, impressoras, etiquetadores, móveis para computadores e *software*; suportes de dados; inclusive todos os artigos atrás referidos contendo partes de um sistema distribuidor e/ou destinando-se a serviços farmacêuticos, de farmácia ou médicos; sistemas distribuidores que incluem *software* e *hardware*», englobados na classe 9;

- «sistemas distribuidores; sistemas distribuidores para produtos farmacêuticos embalados e/ou produtos medicinais embalados; sistemas distribuidores que incluem armários; peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos», englobados na classe 10;

- «transmissão de informações, dados e instruções de distribuição, transmissão electrónica e/ou por rádio de informações, dados e instruções de distribuição», englobados na classe 38;

- «serviços de consultas para doentes; envio de instruções de distribuição a sistemas distribuidores à distância; serviços médicos e de farmácia», englobados na classe 42.

- 4 Por decisão de 21 de Novembro de 2000, o examinador indeferiu o pedido de registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Considerou que o sinal em causa era directamente descritivo dos produtos e dos serviços referidos pelo pedido de marca, uma vez que o termo «telepharmacy» (telefarmácia) é correntemente utilizado no domínio da distribuição à distância de medicamentos. O examinador considerou que, lida no seu conjunto, a marca TELEPHARMACY SOLUTIONS indicava apenas ao consumidor que a recorrente, ao fornecer os produtos e serviços reivindicados, oferecia soluções a empresas e a particulares que desejassem iniciar a prática de actividades de telefarmácia. A marca foi, portanto, considerada desprovida de qualquer carácter distintivo para o conjunto dos produtos e serviços reivindicados.
- 5 Em 22 de Janeiro de 2001, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão do examinador. Fundamentou o recurso por meio de alegações datadas de 21 de Março de 2001.
- 6 Por decisão de 28 de Junho de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso com o fundamento de que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 obstava ao registo da marca nominativa TELEPHARMACY SOLUTIONS, uma vez que esta era susceptível de ser compreendida pelos consumidores como uma indicação da utilização a dar aos produtos e serviços reivindicados, ou seja, que são destinados à distribuição à distância de produtos farmacêuticos. Segundo a Câmara de Recurso, a marca pedida descreve o equipamento e os serviços que servem para a distribuição à distância de produtos farmacêuticos, uma vez que, nesse domínio, o termo «telepharmacy» é correntemente utilizado.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 7 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 20 de Setembro de 2002, a recorrente interpôs o presente recurso.

- 8 Na sua petição introdutiva da instância, a recorrente indicou que o presente recurso apenas dizia respeito aos seguintes produtos: «sistema distribuidor electrónico comandado à distância de produtos farmacêuticos embalados que compreende um espaço no qual os produtos farmacêuticos embalados são armazenados com o fim de serem distribuídos, um computador ligado ao distribuidor e uma rede de comunicações ligando o computador a um computador distante», abrangidos pela classe 9.
- 9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada na medida em que visa os produtos mencionados no n.º 8 *supra*;
 - condenar o IHMI nas despesas.
- 10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 11 A recorrente invoca três fundamentos de recurso. O primeiro assenta, em substância, na violação do seu direito de defesa, o segundo na violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 e o terceiro na violação do princípio da confiança legítima.

Quanto ao objecto do litígio

- 12 Há que começar por examinar se o pedido da recorrente, constante da petição introdutiva da instância e destinado a limitar a lista dos produtos e serviços referidos no pedido de marca (v. n.º 8 *supra*), é admissível.
- 13 A este respeito, há que recordar que o requerente de uma marca comunitária pode, a qualquer momento, dirigir ao IHMI um pedido no sentido de limitar a lista de produtos e serviços, nos termos do artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94 e da regra 13 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1). Resulta destas disposições que a limitação da lista dos produtos ou serviços designados num pedido de marca comunitária deve ser realizada segundo determinadas regras específicas. Dado que o pedido formulado pela recorrente na sua petição inicial não obedece a estas regras, não pode ser considerado um pedido de alteração na acepção das disposições já referidas [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Unilever/IHMI (Pastilhas ovais), T-194/01, Colect., p. II-383, n.º 13].
- 14 Em contrapartida, este pedido pode ser interpretado no sentido de que a recorrente se limita a pedir a anulação parcial da decisão impugnada (v., neste sentido, acórdão Pastilhas ovais, n.º 13 *supra*, n.º 14). Esse pedido não é, enquanto tal, contrário à proibição, resultante do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, de alterar, neste Tribunal, o objecto do litígio tal como o mesmo foi submetido à Câmara de Recurso (v., neste sentido, acórdão Pastilhas ovais, n.º 13 *supra*, n.º 15).
- 15 No caso vertente, como a recorrente e o IHMI afirmam nas respostas que deram a uma pergunta escrita do Tribunal, trata-se de um pedido de anulação parcial da decisão impugnada, que não altera o objecto do litígio na acepção do artigo 135.º, n.º 4, do Regulamento de Processo. Deste modo, o pedido é admissível.

Quanto ao primeiro fundamento assente na violação do direito de defesa

Argumentos das partes

- 16 A recorrente observa que, enquanto a decisão do examinador de 21 de Novembro de 2000 se baseia unicamente no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a decisão impugnada assenta no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento. A Câmara de Recurso utilizou assim um novo motivo absoluto de recusa de registo, sem que a recorrente tenha tido a possibilidade de se pronunciar sobre ele ou de apresentar provas a esse respeito. Ao actuar desse modo, a Câmara de Recurso violou o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.
- 17 O IHMI concluiu pedindo a rejeição deste fundamento, dado que as razões que motivaram, no caso vertente, a recusa de registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento coincidiram. Só a base jurídica da recusa de registo foi modificada. Ora, as Câmaras de Recurso estão habilitadas a proceder deste modo, de acordo com o artigo 62.º do Regulamento n.º 40/94, que dispõe que a Câmara de Recurso pode exercer as competências da instância que tomou a decisão.
- 18 O IHMI considera não ter violado o artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, uma vez que recordou constantemente que o motivo de recusa de registo da marca requerida consistia em o sinal em causa ser descritivo de todos os produtos e serviços reivindicados, que são os que oferecem soluções no domínio da preparação e da distribuição à distancia de medicamentos. Alega que a comunicação dos motivos de recusa do pedido de marca comunitária feita pelo examinador em 16 de Maio de 2000 indicava já que a marca não era susceptível de ser admitida a registo por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que era descritiva de todos os produtos e serviços referidos no pedido de registo. Deste modo, a recorrente teve duas oportunidades para formular comentários sobre as razões que levaram a concluir pelo carácter descritivo da marca requerida: uma ao nível do examinador, outra ao nível da Câmara de Recurso.

Apreciação do Tribunal

- 19 Há que recordar que, no caso vertente, é pacífico que o examinador indeferiu o pedido de marca TELEPHARMACY SOLUTIONS por esta ser desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, relativamente aos produtos e serviços visados por esse pedido. A Câmara de Recurso, por seu lado, alegou que o sinal nominativo em causa era abrangido pelo motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento.
- 20 A este respeito, há que começar por recordar que o princípio da protecção do direito de defesa está consagrado no artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual as decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão), T-122/99, Colect., p. II-265, n.º 40, e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 20, e Rewe-Zentral/IHMI (LITE), T-79/00, Colect., p. II-705, n.º 13].
- 21 Por outro lado, o respeito do direito de defesa constitui um princípio geral do direito comunitário, por força do qual os destinatários de decisões das autoridades públicas que afectem de modo sensível os seus interesses devem ter a possibilidade de dar a conhecer utilmente o seu ponto de vista (acórdãos Forma de um sabão, n.º 20 *supra*, n.º 42; EUROCOOL, n.º 20 *supra*, n.º 21, e LITE, n.º 20 *supra*, n.º 14).
- 22 A este respeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância que, ao não dar ao requerente de uma marca a oportunidade de se pronunciar sobre a aplicação dos motivos absolutos de recusa de registo que a Câmara de Recurso teve oficiosamente em consideração, esta violou o direito de defesa (acórdãos Forma de um sabão, n.º 20 *supra*, n.º 47; EUROCOOL, n.º 20 *supra*, n.º 22, e LITE, n.º 20 *supra*, n.º 15).

- 23 Ora, há ainda que recordar que, embora resulte do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que cada um dos motivos de recusa de registo mencionados nessa disposição é independente dos demais, exigindo um exame separado [v., por analogia, no que se refere a disposições idênticas do artigo 3.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.º 67], existe uma sobreposição evidente dos âmbitos de aplicação respectivos dos motivos enunciados nas alíneas b), c) e d) da referida disposição (v., por analogia, no que se refere a disposições idênticas do artigo 3.º, n.º 1, da Directiva 89/104, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Colect., p. I-1699, n.º 18).
- 24 Em especial, uma marca nominativa que seja descritiva das características de produtos ou de serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento (v., por analogia, no que se refere às disposições idênticas do artigo 3.º, n.º 1, da Directiva 89/104, acórdãos do Tribunal de Justiça Campina Melkunie, n.º 23 *supra*, n.º 19, e de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1613, n.º 86).
- 25 No caso vertente, a razão invocada em apoio da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 pela Câmara de Recurso na decisão impugnada e a fundamentação da decisão do examinador são similares. Referindo-se às definições, constantes do dicionário, dos termos ingleses «tele» (tele), «pharmacy» (farmácia) e «solutions» (soluções), o examinador indicou que a marca pedida não podia ser registada por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que era desprovida de carácter distintivo, já que descrevia produtos e serviços que ofereciam soluções no domínio da preparação e do fornecimento à distância de medicamentos.

- 26 A Câmara de Recurso confirmou esta análise declarando, nos n.ºs 8 e 9 da decisão impugnada, o seguinte:

«[...] a marca compõe-se de uma expressão que pode ser utilizada pelos consumidores para designar os produtos invocados ou a utilização a dar aos serviços invocados. Em consequência, deve ser recusada por força do artigo 7.º, n.º 1, [alínea] c), do [Regulamento n.º 40/94]. [...] A decisão [do examinador] confirmou a recusa da marca ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, [alínea] b), do [Regulamento n.º 40/94], por ela ser desprovida de carácter distintivo, uma vez que descreve os produtos e os serviços. Em consequência, a Câmara tem por adquirido que o [examinador] recusou o pedido em razão do carácter descritivo da marca e que [ele] não baseou a sua recusa em elementos relativos ao carácter distintivo diferentes dos relacionados com o carácter descritivo. A Câmara é ainda de opinião que a marca deve ser recusada unicamente por força do artigo 7.º, n.º 1, [alínea] c), do [Regulamento n.º 40/94].»

- 27 Resulta destas decisões que as circunstâncias do presente processo são diferentes das que deram lugar à jurisprudência mencionada no n.º 20 *supra*. Com efeito, nesses processos, a Câmara de Recurso teve oficiosamente em consideração novos motivos absolutos de recusa, sem dar aos requerentes a possibilidade de se pronunciarem sobre a aplicação de tais motivos absolutos de recusa e sobre o raciocínio invocado em apoio da mesma (acórdãos Forma de um sabão, n.º 20 *supra*, n.ºs 43 a 46; EUROCOOL, n.º 20 *supra*, n.ºs 23 e 24, e LITE, n.º 20 *supra*, n.ºs 16 a 19).

- 28 No caso vertente, em contrapartida, a Câmara de Recurso considerou correctamente que, apesar de a decisão do examinador ter referido expressamente apenas o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, decorria com clareza dos fundamentos dessa decisão que ela se baseava no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento. Deste modo, ao basear a sua própria decisão nesta última disposição, a Câmara de Recurso não adoptou oficiosamente um novo motivo absoluto de recusa sobre o qual estaria obrigada a dar à recorrente a oportunidade de se pronunciar previamente.

- 29 Além disso, tendo o examinador justificado a recusa de registo com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 por motivos assentes unicamente no carácter descritivo da marca pedida, possibilitou-se à recorrente que se pronunciasse sobre o raciocínio que levou a Câmara de Recurso a confirmar a recusa de registo. As alegações que contêm os fundamentos do seu recurso para a Câmara de Recurso, datadas de 21 de Março de 2001, abordam aliás a questão do alegado carácter descritivo da marca em causa.
- 30 Daqui resulta que o primeiro fundamento deve ser rejeitado.

Quanto ao segundo fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

- 31 Reportando-se ao acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251), a recorrente alega, em primeiro lugar, que o registo da marca requerida não pode ser recusado ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que a referida marca não se compõe exclusivamente de sinais ou indicações que designem o destino dos produtos ou dos serviços em causa. A recorrente admite que o termo «pharmacy» pode ser utilizado no comércio para indicar o destino desses produtos. Além disso, reconhece que o elemento «tele» pode ser utilizado como um prefixo que significa «à distância». No entanto, nenhuma destas constatações permite, segundo ela, concluir que essa combinação de termos remeta para uma expressão da vida corrente. O facto de o termo «telepharmacy» constar de um dicionário não faz prova disso.

- 32 Além disso, o IHMI não examinou a marca no seu conjunto, isto é, não teve em conta o acrescento do termo «solutions», que não pode ser considerado um termo da vida quotidiana sobretudo para produtos que são distintos dos serviços.
- 33 A recorrente sustenta que a marca requerida consiste numa indicação elíptica, que possui uma estrutura gramatical inabitual e que constitui um sintagma cujo sentido não se revela imediatamente. Além disso, recorda que não se deve considerar que o simples facto de a marca comportar uma alusão a produtos ou a serviços especiais implica uma descrição destes.
- 34 Acrescenta que, embora, segundo o IHMI, a marca requerida seja puramente descritiva da oferta de soluções aos profissionais ou aos particulares que desejem dar início a actividades de «telefarmácia», isto é, a distribuição de medicamentos que implique a utilização de meios de telecomunicação, ela não é, tal como delimitada no âmbito do presente recurso, descritiva dos produtos referidos pelo pedido.
- 35 A recorrente considera, em segundo lugar, que a Câmara de Recurso, que estava limitada às provas apresentadas ao examinador, não dispunha de qualquer prova ou, subsidiariamente, de qualquer prova razoável em apoio da sua declaração de que o registo da marca requerida devia ser recusado por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94. Sublinha que a recusa do examinador se baseou numa única referência Internet relativa a uma conferência mencionada no sítio de um estabelecimento de ensino situado fora da Comunidade Europeia. Além disso, a recorrente não conseguiu confirmar a referida referência.
- 36 A recorrente sublinha, em terceiro lugar, que o registo da marca requerida também não pode ser recusado com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, dado que ela não é descritiva e que o IHMI não aduziu outros elementos para sustentar que a marca é destituída de carácter distintivo.

- 37 O IHMI considera que a marca requerida no seu conjunto faz referência a uma farmácia, que pode ser consultada à distância via Internet. Esta marca é do ponto de vista do público-alvo, que é um público especializado de pessoas do sector médico, descritiva. Segundo o IHMI, este público pode ser anglófono ou conhecer a linguagem científica médica, a saber, o inglês.
- 38 No que respeita à afirmação da recorrente de que a Câmara de Recurso não dispõe de qualquer prova em apoio da sua declaração de que a marca devia ser recusada por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, o IHMI observa que a Câmara de Recurso aplicou unicamente o critério do carácter descritivo, de acordo com a jurisprudência, para proferir a sua decisão.
- 39 Quanto ao carácter não distintivo da marca requerida, o IHMI mantém que, mesmo que a decisão impugnada se baseasse no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, a marca seria igualmente desprovida de qualquer carácter distintivo. A este respeito, observa que uma busca na Internet dos termos «telepharmacy and solutions» permite obter uma lista de 245 sítios Internet em que a marca pedida é utilizada como termo genérico.

Apreciação do Tribunal

- 40 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, será 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». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

- 41 Devem interpretar-se os diferentes motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94 à luz do interesse geral subjacente a cada um deles [v., por analogia, no que se refere às disposições do artigo 3.º da Directiva 89/104, acórdãos do Tribunal de Justiça de 18 de Junho de 2002, Philips, C-299/99, Colect., p. I-5475, n.º 77; Linde e o., n.º 23 *supra*, n.º 71; de 6 de Maio de 2003, Libertel, C-104/01, Colect., p. I-3793, n.º 51, e Campina Melkunie, n.º 23 *supra*, n.º 34].
- 42 Ao proibir o registo como marca comunitária dos sinais ou indicações a que se refere, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivos das características de produtos ou serviços para os quais o registo é pedido possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca (acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.º 31, e jurisprudência aí citada).
- 43 Para que o IHMI recuse um registo com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não é necessário que os sinais e as indicações que constituem a marca a que esta disposição se refere sejam efectivamente utilizados,

no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de uma recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou serviços em causa (acórdão IHMI/Wrigley, n.º 42 *supra*, n.º 32).

- 44 Deste modo, há que, para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, examinar se, pelo menos num dos seus significados potenciais, o referido sinal designa uma característica dos produtos ou serviços em causa.
- 45 Para examinar os significados potenciais de um sinal, há que apreciar se, no uso normal do ponto de vista do público pertinente, tal sinal pode servir para designar, quer directamente quer através da menção de uma das suas características essenciais, o produto ou serviço para o qual o registo foi pedido (v., neste sentido, acórdão Procter & Gamble/IHMI, n.º 31 *supra*, n.º 39). A apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode, portanto, efectuar-se, por um lado, por referência aos produtos ou aos serviços abrangidos e, por outro, por referência à percepção que deles tem o público pertinente (acórdão EUROCOOL, n.º 20 *supra*, n.º 38).
- 46 Há que recordar, a título liminar, que o presente recurso apenas se refere aos seguintes produtos abrangidos pelo pedido de marca: «sistema distribuidor electrónico comandado à distância de produtos farmacêuticos embalados que compreende um espaço no qual os produtos farmacêuticos embalados são armazenados com o fim de serem distribuídos, um computador ligado ao distribuidor e uma rede de comunicações ligando o computador a um computador distante», abrangidos pela classe 9.

- 47 Em consequência, há que entender que o público pertinente é um público anglófono e especializado, composto por pessoas do sector médico, como o IHMI declarou sem ter sido contestado pela recorrente.
- 48 No que respeita ao significado do sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS na língua inglesa, há que considerar, como aliás a recorrente admite, que o elemento «pharmacy» pode ser utilizado no comércio para indicar o destino dos produtos referidos no pedido de registo, enquanto o elemento «tele» pode ser utilizado como um prefixo que significa «à distância». Em consequência, há que concluir que o termo «telepharmacy» se refere à distribuição de medicamentos à distância.
- 49 A este respeito, não tem importância saber se o elemento «telepharmacy» constitui ou não um neologismo. Com efeito, como o Tribunal de Justiça declarou, uma marca constituída por um neologismo composto por elementos nominativos, cada um dos quais descreve as características dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido, é ela própria descritiva dessas características, salvo se houver um afastamento perceptível entre o neologismo e a simples adição dos elementos que o constituem, o que pressupõe que, devido ao carácter inabitual da combinação relativamente aos referidos produtos e serviços, o neologismo cria uma impressão suficientemente distanciada da que é produzida pela simples reunião das indicações fornecidas pelos elementos que o constituem, de modo a prevalecer sobre a soma desses elementos (v., por analogia, no que se refere às disposições idênticas do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Directiva 89/104, o acórdão Campina Melkunie, n.º 23 *supra*, n.º 43).
- 50 No caso vertente, a simples combinação dos elementos nominativos «tele» e «pharmacy», cada um dos quais é descritivo de características dos produtos para os quais o registo foi pedido, mantém-se em si mesma descritiva das referidas características. Com efeito, o simples facto de juntar tais elementos, sem lhes fazer uma modificação inabitual, nomeadamente de ordem sintáctica ou semântica, apenas pode produzir uma marca composta exclusivamente de sinais ou indicações que podem servir, no comércio, para designar as características dos referidos produtos.

- 51 Quanto ao termo «solutions», tem nomeadamente a ver com as operações destinadas a resolver um problema de ordem teórica ou prática. Assim, lidos em conjunto, os termos «telepharmacy» e «solutions» devem ser considerados descritivos do destino dos produtos referidos pelo pedido de registo e, portanto, designativos de uma característica essencial deles.
- 52 Em consequência, há que considerar, como fez o IHMI, que, apreendido no seu conjunto, o sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS indica apenas ao público-alvo, constituído por pessoas anglófonas do sector médico, que a recorrente, ao fornecer os produtos referidos no pedido de registo, oferece um equipamento que serve para a distribuição à distância de produtos farmacêuticos.
- 53 Daqui resulta que o sinal nominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS pode servir, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, para designar uma característica essencial dos produtos referidos no pedido de registo.
- 54 No que respeita à afirmação da recorrente de que a Câmara de Recurso não dispunha de qualquer prova em apoio da sua declaração de que devia ser recusado o registo da marca por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, basta verificar que o carácter registável de um sinal enquanto marca comunitária deve ser apreciado exclusivamente com base na regulamentação comunitária pertinente, tal como interpretada pelo tribunal comunitário. Deste modo, como o IHMI sustentou com razão, basta que, para tomar a sua decisão, a Câmara de Recurso tenha aplicado o critério do carácter descritivo, tal como interpretado pela jurisprudência, não estando obrigada a justificar-se pela produção de elementos de prova.

- 55 Finalmente, no que respeita à argumentação da recorrente relativa ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, há que recordar que, segundo o artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, basta que um dos motivos absolutos de recusa aí enunciados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 29, e do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2000, DKV/IHMI (COMPANYLINE), T-19/99, Colect., p. II-1, n.º 30]. Deste modo, não há que examinar os argumentos da recorrente assentes na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 56 Face ao que precede, o segundo fundamento deve ser rejeitado.

Quanto ao terceiro fundamento assente na violação do princípio da confiança legítima

Argumentos das partes

- 57 A recorrente observa que o pedido de registo do sinal nominativo TELEPHARMACY, cujo tratamento está em curso, foi, por um lado, entregue no mesmo dia que o pedido de registo do sinal TELEPHARMACY SOLUTIONS e visa, por outro, na sequência da limitação efectuada no quadro do presente recurso, a mesma lista de produtos. Sublinha que, posteriormente à modificação da lista de produtos e serviços para os quais o registo da marca TELEPHARMACY foi pedido, o examinador renunciou às suas objecções assentes no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94. Além disso, o pedido de registo do sinal TELE-

PHARMACY foi já publicado no *Boletim das marcas comunitárias*, em 27 de Agosto de 2001. Entende que deve considerar-se que o sinal TELEPHARMACY SOLUTIONS tem um carácter distintivo, antes mais acentuado do que menos acentuado que o sinal TELEPHARMACY. Seria ilógico e contrário ao princípio da confiança legítima recusar o registo do primeiro sinal e admitir o registo do segundo.

- 58 O IHMI sublinha que o sinal nominativo TELEPHARMACY ainda não foi registado, dado que está em curso um processo de oposição. Além disso, enquanto uma marca não for registada, o IHMI tem sempre a possibilidade de reexaminar uma marca *ex officio*, tendo em conta a existência de motivos absolutos de recusa do registo desta a fim de rectificar erros. De qualquer modo, uma parte não pode invocar em seu benefício uma decisão jurídica errada.

Apreciação do Tribunal

- 59 No que se refere ao presente fundamento, basta declarar que, tendo em conta o que precede e como o próprio IHMI admitiu na audiência, a decisão do examinador de não aduzir objecções contra o registo do sinal nominativo TELEPHARMACY é errada. Ora, embora, ao admitir numa decisão, proferida no âmbito de um dado processo, o carácter registável de um sinal enquanto marca comunitária, o IHMI tenha cometido um erro de direito, essa decisão não pode ser utilmente invocada para justificar um pedido de anulação de uma decisão posterior que se pronuncie em sentido contrário num processo similar. Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o respeito do princípio da igualdade de tratamento deve ser conciliado com o respeito do princípio da legalidade, segundo o qual ninguém pode invocar, em seu proveito, uma ilegalidade cometida a favor de outrem (v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 9 de Outubro de 1984, *Witte/Parlamento*, 188/83, Colect., p. 3465, n.º 15, e de 4 de Julho de 1985, *Williams/Tribunal de Contas*, 134/84, Colect., p. 2225, n.º 14).

60 De qualquer modo, há que notar que a publicação de um pedido de marca não garante o registo da referida marca. Com efeito, resulta do artigo 40.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 que, após ter sido publicado, o pedido de marca pode ainda ser indeferido nos termos dos artigos 37.º e 38.º do mesmo regulamento. A este respeito, importa notar que o artigo 38.º do referido regulamento determina o exame dos motivos absolutos de recusa. Além disso, o pedido de marca pode ainda ser rejeitado na sequência, nomeadamente, de observações de terceiros, nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 40/94 que determina que «[q]ualquer pessoa singular ou colectiva, bem como as associações representativas de fabricantes, produtores, prestadores de serviços, comerciantes ou consumidores, pode, após publicação do pedido de marca comunitária, dirigir ao [IHMI] observações escritas, que precisem os motivos de recusa automática do registo da marca previstos nomeadamente no artigo 7.º [...]», ou na sequência de uma oposição apresentada ao abrigo do artigo 42.º desse regulamento.

61 Nestas condições, o fundamento assente em violação do princípio da confiança legítima não é procedente.

62 Daqui resulta que há também que rejeitar o terceiro fundamento e, portanto, que negar provimento ao recurso na sua integralidade.

Quanto às despesas

63 Nos termos do 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.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Legal

Tiili

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Julho de 2004.

O secretário

O presidente

H. Jung

H. Legal