

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 14 de abril de 2005 *

En el asunto T-260/03,

Celltech R & D Ltd, con domicilio social Slough, Berkshire (Reino Unido),
representada por los Sres. D. Alexander, Barrister, y N. Jenkins, Solicitor,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. I. de Medrano Caballero y A. Folliard-
Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 19 de mayo de 2003 (asunto R 659/2002-2), relativa al registro del signo denominativo CELLTECH como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de julio de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de noviembre de 2003;

celebrada la vista el 12 de enero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 30 de junio de 2000, la demandante, antiguamente Celltech Chiroscience Ltd, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), con arreglo al Reglamento (CE) n° 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 denominativo CELLTECH.

- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 5, 10 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 a la descripción siguiente:
 - «Preparaciones, compuestos y sustancias farmacéuticos, veterinarios e higiénicos», de la clase 5;

 - «Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios», de la clase 10;

 - «Servicios de investigación y desarrollo; servicios de consultoría; todos ellos relacionados con las ciencias biológica, médica y química», de la clase 42.

- 4 Mediante resolución de 4 de junio de 2002, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94. Consideró que el signo de que se trata se componía de la combinación, gramaticalmente correcta, de los términos «cell» (célula) y «tech» (abreviatura de «técnica» o de «tecnología»). Por consiguiente, consideró que la marca solicitada no podía servir de indicador del origen de los productos y servicios para los que se solicitaba el registro, ya que todos ellos formaban parte del ámbito de la tecnología celular.

- 5 El 2 de agosto de 2002, la demandante, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución del examinador.
- 6 Mediante resolución de 19 de mayo de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso desestimó este recurso por considerar que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 se oponía al registro de la marca denominativa CELLTECH, ya que podía percibirse directamente y sin ambigüedad como una palabra que designaba actividades del ámbito de la tecnología celular y productos, aparatos y material empleados en el ámbito de estas actividades o resultantes de ellas. La Sala de Recurso indicó que la marca CELLTECH, que consiste en la combinación de la palabra inglesa «cell» y de la abreviatura inglesa «tech», ambas carentes por sí solas de carácter distintivo, sólo representaba la suma de estos dos elementos. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que el vínculo entre los productos y los servicios cubiertos por la solicitud de registro y la marca no era suficientemente indirecto para conferir a la marca el grado mínimo de carácter distintivo intrínseco exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Pretensiones de las partes

- 7 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal, anule la resolución impugnada.

- Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada en la medida en que se refiere a los productos de la clase 5 o de las clases 5 y 10.

— Condene en costas a la OAMI.

8 LA OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

- 9 La demandante alega un único motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 10 Afirma que la Sala de Recurso incurrió en error al apreciar el conjunto de la marca que se solicita y los distintos elementos que la componen.
- 11 En primer lugar, alega que, en el lenguaje comercial corriente, el signo CELLTECH no describe los productos y servicios para los que se solicita el registro. Este término, considerado en conjunto, no consiste en la mera yuxtaposición de dos términos que

describen directamente, cada uno de ellos, los productos o los servicios controvertidos. Por una parte, la última sílaba del vocablo «celltech» no es una palabra, sino una abreviatura y, por otra parte, la primera sílaba de este vocablo no es un adjetivo. En segundo lugar, añade que el vocablo «celltech» es más que la simple suma de los elementos verbales que la componen. En tercer lugar, en la vista alegó, remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI (C-329/02 P, Rec. p. I-8317; en lo sucesivo, «sentencia SAT.1»), que el vocablo CELLTECH se percibe como una palabra autónoma, identificable individualmente y que, considerado en conjunto, permite al consumidor identificar la empresa de que se trata y sus productos o servicios. Por consiguiente, el vocablo controvertido es suficientemente original para cumplir el requisito del carácter distintivo mínimo.

- 12 Con carácter subsidiario, la demandante reprocha a la OAMI no haber analizado suficientemente los productos o servicios para los que se solicitó el registro. A este respecto, indica que los productos para los que se solicitó el registro son productos farmacéuticos, por lo que se refiere a las clases 5 y 10. Pues bien, no existe ningún tipo de productos farmacéuticos que pueda ser descrito por alguien, especialista en la materia o no, como «producto farmacéutico celltech» o respecto al cual el término «celltech» proporcione algún tipo de indicación.
- 13 La OAMI recuerda que, para tener carácter distintivo, un signo debe servir principalmente para identificar y distinguir al vendedor, y no simplemente para dar a los consumidores información sobre los productos y servicios de que se trate. Por tanto, los signos que se limitan a informar a los compradores potenciales sobre una calidad supuesta de los productos o sobre su aptitud para cumplir determinada función carecen de carácter distintivo.
- 14 La OAMI alega que, en el presente asunto, el público interesado está constituido simultáneamente por profesionales (en el caso de los productos y servicios de las clases 5, 10 y 42) muy atentos y por consumidores no especializados (productos de la clase 5, excepto los compuestos y las sustancias), normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces y familiarizados con el inglés.

- 15 Según la OAMI, el vocablo CELLTECH resulta de la simple adición de dos palabras existentes en el vocabulario inglés. Alega que la palabra «cell» se define en el ámbito de la biología de la siguiente forma:

«La parte más pequeña del organismo capaz de funcionar de manera independiente. Está compuesta de un núcleo, que contiene el material genético, rodeado del citoplasma, en el que se encuentran las mitocondrias, los lisosomas, los ribosomas y otros organelos. Todas las células están cubiertas por una membrana celular; las células vegetales tienen, además, una pared celular externa».

- 16 Por otra parte, la palabra «tech» es la abreviatura habitual de «technical» (técnico) o de «technology» (tecnología).
- 17 La OAMI considera que los términos «cell» y «tech» se utilizan normalmente en el ámbito médico y farmacéutico al que pertenecen los productos y servicios para los que se solicita el registro y que su significado individual carece de ambigüedad cuando se utilizan en relación con dichos productos y servicios. Estos términos informan del destino y de la naturaleza de los productos y servicios de que se trata, es decir, de su aplicación a la tecnología celular o del hecho de ser resultado de ella. Añade que la circunstancia de que estos términos puedan tener otros significados en contextos distintos carece de pertinencia.
- 18 Considera que no hay nada inusual en la combinación de dos términos que se utilizan frecuentemente juntos para calificar los productos de las clases 5 y 10 y los servicios de la clase 42, todos ellos correspondientes a los ámbitos médico y farmacéutico. En efecto, el vocablo CELLTECH consiste en la yuxtaposición sintáctica habitual de dos términos ingleses y no presenta ninguna diferencia visible en relación con la construcción léxica correcta, que sería «cell technology» (tecnología celular). Además, el hecho de que los términos «cell» y «tech» no aparezcan combinados en el diccionario no prueba que la combinación sea original, inusual o de fantasía.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 A tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, debe denegarse el registro, en virtud de la letra b), de las marcas que carezcan de carácter distintivo y, en virtud de la letra c), de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 35).
- 20 Resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 30).
- 21 A este respecto conviene recordar que cada uno de los motivos de denegación de registro enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 es independiente de los demás y debe ser examinado separadamente. Además, dichos motivos de denegación deben interpretarse a la luz del interés general que subyace en cada uno de ellos. El interés general que se tiene en cuenta al examinar cada uno de dichos motivos de recurso puede, o incluso debe, ser reflejo de consideraciones diferentes, dependiendo del motivo de denegación de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartados 45 y 46, y sentencia SAT.1, antes citada, apartado 25).
- 22 Sin embargo, existe una superposición evidente de los respectivos ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b), c) y d) de dicha disposición [sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie,

C-265/00, Rec. p. I-1659, apartado 18, y Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 67; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Telepharmacy Solutions/OAMI — (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. I-2851, apartado 23].

- 23 En particular, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia se desprende que una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento (sentencias Campina Melkunie, antes citada, apartado 19, y Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado 86, y TELEPHARMACY SOLUTIONS, antes citada, apartado 24).
- 24 Pues bien, para demostrar que una marca que no incurre en el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento carece, no obstante, de carácter distintivo con arreglo a lo dispuesto en la letra b) de dicho apartado, la OAMI debe exponer las razones por las que considera que esa marca carece de carácter distintivo (sentencia SAT.1, antes citada, apartado 42).
- 25 De la resolución impugnada (apartados 10 a 12) se desprende que la Sala de Recurso desestimó el recurso porque el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se oponía al registro de la marca denominativa CELLTECH, ya que ésta podía ser percibida directamente y sin ambigüedad como un término que designa actividades incluidas en el ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en dichas actividades o resultantes de ellas. La Sala de Recurso señaló que el signo CELLTECH, que consiste en la combinación de la palabra inglesa «cell» y de la abreviatura inglesa «tech», ambas carentes por sí solas de carácter distintivo, sólo representa la suma de estos dos elementos. Según la Sala de Recurso, «el orden de las palabras corresponde a un uso correcto, desde el punto de vista sintáctico, de las dos palabras “cell technology” (tecnología celular)», «lo que significa que el término se limita a transmitir el sentido literal de las dos palabras separadas». Según la Sala de Recurso, el público destinatario entiende el vocablo CELLTECH «como una indicación del tipo de productos y servicios que

el signo designa, y no como un indicador del origen». En consecuencia, la Sala de Recurso consideró que el vínculo entre los productos y los servicios cubiertos por la solicitud de registro y la marca no era suficientemente indirecto para conferir a la marca el grado mínimo de carácter distintivo intrínseco exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

- 26 Así, la Sala de Recurso consideró esencialmente que el signo CELLTECH no era distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 porque el público pertinente lo percibe como un término descriptivo del tipo de productos y servicios al que se aplica.
- 27 Por tanto, procede examinar en primer lugar si la Sala de Recurso ha demostrado que el signo denominativo cuyo registro se pedía era descriptivo de los productos y servicios para los que se solicitaba. De ser así, debería confirmarse la resolución impugnada, en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 23 de la presente sentencia, conforme a la cual todo signo descriptivo carece necesariamente de carácter distintivo. Por el contrario, si el signo de que se trata no es descriptivo de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, procederá comprobar, conforme a la sentencia SAT.1, antes citada, si la Sala de Recurso ha indicado otros motivos para concluir que el signo solicitado carecía de carácter distintivo.
- 28 Según la jurisprudencia, tanto el carácter distintivo de un signo [sentencias del Tribunal de Justicia de 21 octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 43, y del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 51] como su carácter descriptivo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD), T-356/00, Rec. p. II-1963, apartado 25], sólo pueden ser apreciados, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que el público destinatario relevante lo entiende.

- 29 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro forman parte del ámbito farmacéutico.
- 30 Por consiguiente, como ha señalado acertadamente la OAMI, la Sala de Recurso consideró fundadamente que el público destinatario no sólo estaba constituido por un público especializado de personas del sector médico, sino también por el consumidor medio, extremo que no niega la demandante.
- 31 Además, conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el público interesado pertinente respecto al cual debe apreciarse el motivo absoluto de denegación no es solamente el consumidor medio anglófono, por estar el signo controvertido compuesto por elementos de la lengua inglesa, sino también el conjunto de especialistas del sector médico, que conocen la terminología científica en su ámbito de actividad, independientemente de cuál sea su lengua materna.
- 32 Debe señalarse, además, que el signo denominativo CELLTECH se compone de dos sustantivos tomados de la lengua inglesa, el segundo de los cuales en forma de abreviatura. Respecto al elemento «cell», consta que designa, en el ámbito de la biología, a la unidad más pequeña de un organismo capaz de funcionar de manera independiente. Asimismo, el elemento «tech» constituye la abreviatura usual de la palabra «technology» (tecnología) y, por tanto, no se aparta, como abreviatura, de las normas morfológicas de la lengua inglesa (véase, en este sentido, la sentencia SAT.1, antes citada, apartado 31).
- 33 Por consiguiente, procede considerar que, al menos, un significado del signo denominativo CELLTECH es «cell technology» (tecnología celular).

- 34 En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el signo denominativo CELLTECH y los productos y servicios de que se trata, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 12 de la resolución impugnada, que este vocablo designaba actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas.
- 35 Por tanto, procede examinar si la Sala de Recurso ha demostrado que el signo denominativo CELLTECH, entendido como «cell technology», es descriptivo de los productos y servicios para los que se solicitaba, correspondientes al ámbito farmacéutico.
- 36 A este respecto es conveniente señalar que ni la Sala de Recurso ni la OAMI han indicado el significado científico de la tecnología celular. En efecto la OAMI se ha limitado a proporcionar, en anexo a su escrito de contestación, un extracto del *Collins English Dictionary* que reproducía las definiciones de los términos «cell» y «tech».
- 37 Pues bien, ni la Sala de Recurso ni la OAMI han explicado la forma en que estos términos informan sobre el destino y la naturaleza de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, especialmente la manera en que estos productos y servicios se aplican en la tecnología celular o cómo se obtienen de ella.
- 38 Hay que reconocer que los productos y servicios para los que se solicitó el registro son, en general, productos y servicios farmacéuticos y, por ello, guardan relación con los cuerpos compuestos por células. Sin embargo, la Sala de Recurso no ha probado que el público interesado establecerá inmediatamente y sin más reflexión una relación concreta y directa entre los productos y servicios farmacéuticos de que se trata y el sentido del signo denominativo CELLTECH [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 35].

- 39 Además, aun suponiendo que los productos y servicios de que se trata pudieran utilizarse en un contexto funcional que implicara la tecnología celular, tal circunstancia no bastaría para concluir que el signo denominativo CELLTECH puede servir para designar el destino de los productos antes mencionados. En efecto, dicha utilización constituiría, a lo sumo, uno de los múltiples ámbitos de aplicación, pero no una funcionalidad técnica (sentencia CARCARD, antes citada, apartado 40).
- 40 De las consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso no ha demostrado que el vocablo «celltech», incluso entendido en el sentido de tecnología celular, pueda ser percibido, directamente y sin ambigüedad, como un término que designa actividades pertenecientes al ámbito de la tecnología celular, y productos, aparatos y material utilizados en estas actividades o resultantes de ellas. Tampoco ha probado que el público interesado lo entenderá únicamente como una indicación del tipo de productos y servicios que designa el vocablo.
- 41 Por consiguiente, procede considerar que la Sala de Recurso no ha demostrado que el signo denominativo CELLTECH sea descriptivo de los productos y servicios para los que se solicitó el registro.
- 42 Por tanto, debe examinarse si, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso ha formulado otras alegaciones que demuestren que el signo denominativo controvertido carece de carácter distintivo.
- 43 A este respecto, procede recordar que, tratándose de una marca compuesta por palabras, su eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos o de sus elementos, considerado aisladamente, pero, en cualquier caso, debe depender del examen del conjunto que integran. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer carácter distintivo (véase, en este sentido, la sentencia SAT.1, antes citada, apartado 28).

- 44 Pues bien, la Sala de Recurso no ha probado que el signo controvertido, considerado en su conjunto, no permita al público interesado distinguir los servicios de la demandante de los que tienen otro origen comercial.
- 45 De todas las consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso no ha demostrado que la marca solicitada tropiece con el motivo de denegación absoluto enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Dado que la Sala de Recurso no ha señalado otras razones por las que entienda que esta marca carece, no obstante, de carácter distintivo en el sentido de la misma disposición, letra b), consideró indebidamente que el vocablo CELLTECH carecía de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 46 De ello se deduce que procede estimar el recurso.

Costas

- 47 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandada, procede condenarla en costas, tal como solicitó la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 19 de mayo de 2003 (asunto R 659/2002-2).**

- 2) **Condenar en costas a la demandada.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxembourg, a 14 de abril de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Jaeger