

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 luglio 2004\*

Nella causa T-289/02,

**Telepharmacy Solutions, Inc.**, con sede in North Billerica, Massachusetts (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. R. Davis, barrister, e M. Medycky, solicitor,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dalla sig.ra S. Bonne, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 giugno 2002 (procedimento R 108/2001-4), relativa alla registrazione del segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS come marchio comunitario,

\* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 marzo 2004,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

#### **Fatti all'origine della controversia**

- 1 Il 26 novembre 1999 la ricorrente, già Adds Inc., ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario in forza 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 richiesta la registrazione è il segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS.

3 I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 10, 38 e 42 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 corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- «Computer, unità periferiche per computer, armadi per computer, stampanti, etichettatrici, mobili per computer e software; supporti di dati; tutti i suddetti articoli anche in qualità di parti di un sistema di distribuzione e/o per uso per servizi farmaceutici o medici; sistemi di distribuzione comprendenti hardware e software», rientranti nella classe 9;
  
- «Sistemi di distribuzione; sistemi di distribuzione di prodotti farmaceutici confezionati e/o prodotti medici confezionati; sistemi di distribuzione, comprendenti armadi; parti ed accessori per tutti i suddetti prodotti», rientranti nella classe 10;
  
- «Trasmissione di informazioni, dati ed istruzioni di distribuzione, trasmissione elettronica e/o radio di informazioni, dati ed istruzioni di distribuzione», rientranti nella classe 38;
  
- «Consulenza per pazienti; invio di istruzioni di distribuzione a sistemi di distribuzione a distanza; servizi medici e farmaceutici», rientranti nella classe 42.

- 4 Con decisione 21 novembre 2000, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ritenendo che il segno controverso fosse direttamente descrittivo dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di marchio, in quanto il termine «telepharmacy» (telefarmacia) è correntemente utilizzato nell'ambito della distribuzione a distanza di medicinali. L'esaminatore ha considerato che il marchio TELEPHARMACY SOLUTIONS, letto nel suo insieme, indicava solamente al consumatore che la ricorrente, fornendo i prodotti e servizi rivendicati, offriva soluzioni alle imprese e ai privati che desiderassero avviare attività di telefarmacia. Il marchio è stato quindi considerato privo di carattere distintivo per tutti i prodotti e i servizi rivendicati.
- 5 Il 22 gennaio 2001, la ricorrente ha presentato all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso avverso la decisione dell'esaminatore, motivandolo con memoria del 21 marzo 2001.
- 6 Con decisione 28 giugno 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il detto ricorso per il motivo che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS, poiché questo poteva essere percepito dai consumatori come indicazione della destinazione dei prodotti e dei servizi rivendicati, cioè del fatto che essi siano destinati alla distribuzione a distanza di prodotti farmaceutici. Secondo la commissione di ricorso, il marchio richiesto descrive l'attrezzatura e i servizi che servono alla distribuzione a distanza di prodotti farmaceutici, dal momento che in tale ambito il termine «telepharmacy» è correntemente utilizzato.

### **Procedimento e conclusioni delle parti**

- 7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2002, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

8 Nell'atto introduttivo la ricorrente ha specificato che il ricorso in esame riguardava solamente i seguenti prodotti: «sistema di distribuzione elettronica comandato a distanza di prodotti farmaceutici confezionati comprendente uno spazio in cui i prodotti farmaceutici confezionati sono immagazzinati al fine della loro distribuzione, un terminale connesso al distributore e una rete di comunicazioni che collega il terminale ad un terminale a distanza», rientranti nella classe 9.

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte riguardante i prodotti menzionati al precedente punto 8;
- condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

### **In diritto**

11 La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso. Il primo è relativo, in sostanza, ad una violazione dei diritti della difesa, il secondo è relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 e il terzo è relativo ad una violazione del principio del legittimo affidamento.

*Sull'oggetto della controversia*

- 12 Occorre verificare, innanzitutto, se la domanda della ricorrente, contenuta nell'atto introduttivo e volta a limitare l'elenco dei prodotti e dei servizi menzionati nella domanda di marchio (v. precedente punto 8), sia ricevibile.
- 13 A questo proposito, si deve ricordare che il richiedente può in qualsiasi momento chiedere all'UAMI di limitare l'elenco dei prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 44 del regolamento n. 40/94 e della regola 13 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1). Da tali disposizioni risulta che una limitazione dell'elenco dei prodotti o dei servizi indicati in una domanda di marchio comunitario deve effettuarsi secondo determinate modalità particolari. Poiché la domanda presentata dalla ricorrente nell'atto introduttivo non corrisponde a tali modalità, non può essere considerata come domanda di modifica ai sensi delle citate disposizioni [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 13].
- 14 Invece, tale domanda può essere interpretata nel senso che la ricorrente chiede l'annullamento solo parziale della decisione impugnata (v., in questo senso, sentenza Pasticca ovoidale, cit. al precedente punto 13, punto 14). Una siffatta domanda non è di per sé contraria al divieto, risultante dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, di modificare dinanzi al Tribunale l'oggetto della controversia di cui è stata investita la commissione di ricorso (v., in questo senso, sentenza Pasticca ovoidale, cit. al precedente punto 13, punto 15).
- 15 Nella fattispecie, come affermato anche dalla ricorrente e dall'UAMI nella risposta a un quesito scritto del Tribunale, si è in presenza di una domanda di annullamento parziale della decisione impugnata che non modifica l'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura. Essa è pertanto ricevibile.

*Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa*

## Argomenti delle parti

- 16 La ricorrente fa osservare che, mentre la decisione dell'esaminatore del 21 novembre 2000 è fondata unicamente sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la decisione impugnata si basa sull'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento. La commissione di ricorso avrebbe introdotto un nuovo impedimento assoluto alla registrazione senza che la ricorrente potesse pronunciarsi su di esso o presentare osservazioni a tale proposito. Agendo in tal modo, la commissione di ricorso avrebbe violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94.
- 17 L'UAMI chiede che il presente motivo sia respinto poiché le ragioni che, nel caso di specie, hanno motivato il rifiuto di registrazione sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento coincidevano. Sarebbe stato modificato solo il fondamento giuridico del diniego della registrazione. Le commissioni di ricorso sarebbero abilitate a procedere in tal modo in conformità dell'art. 62 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione.
- 18 L'UAMI ritiene di non aver violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94, avendo fatto costantemente presente che l'impedimento alla registrazione del marchio richiesto risiedeva nella circostanza che il segno controverso era descrittivo di tutti i prodotti e servizi rivendicati, cioè del fatto che essi offrivano soluzioni nell'ambito della preparazione e della distribuzione a distanza di medicinali. Afferma che la comunicazione dei motivi di rigetto della domanda di marchio comunitario effettuata dall'esaminatore il 16 maggio 2000 indicava già che il marchio non poteva essere ammesso alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto era descrittivo di tutti i prodotti e servizi menzionati nella domanda di registrazione. Pertanto, la ricorrente avrebbe avuto due volte l'occasione di esprimere commenti sulle ragioni che avevano condotto alla conclusione relativa al carattere descrittivo del marchio richiesto: dapprima dinanzi all'esaminatore e poi dinanzi alla commissione di ricorso.

## Giudizio del Tribunale

- 19 Occorre rilevare che, nel caso di specie, è pacifico che l'esaminatore ha respinto la domanda di marchio TELEPHARMACY SOLUTIONS poiché esso era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in relazione ai prodotti e ai servizi menzionati in tale domanda. La commissione di ricorso, dal canto suo, ha fatto valere che il segno denominativo controverso rientrava nell'ambito di applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento.
- 20 A questo proposito, occorre anzitutto rilevare come il principio del rispetto dei diritti della difesa sia sancito dall'art. 73 del regolamento n. 40/94, in base al quale le decisioni dell'UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni [sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-265, punto 40; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 20, e causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 13].
- 21 Inoltre, il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario, in forza del quale, qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese (sentenze Forma di un sapone, cit. al precedente punto 20, punto 42; EUROCOOL, cit. al precedente punto 20, punto 21, e LITE, cit. al precedente punto 20, punto 14).
- 22 A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale che le commissioni di ricorso violano i diritti della difesa del richiedente allorché non danno a quest'ultimo l'opportunità di pronunciarsi sull'applicazione degli impedimenti assoluti alla registrazione da esse accertati d'ufficio (sentenze Forma di un sapone, cit. al precedente punto 20, punto 47; EUROCOOL, cit. al precedente punto 20, punto 22, e LITE, cit. al precedente punto 20, punto 15).



23 Occorre ricordare altresì che, benché dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulti che i singoli impedimenti alla registrazione indicati in tale disposizione sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato [v., per analogia, in relazione alle identiche disposizioni dell'art. 3, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenza della Corte 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 67], sussiste un'evidente sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione delle cause di impedimento indicate ai punti b), c) e d) della disposizione suddetta (v., per analogia, in relazione alle identiche disposizioni dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/104, sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 18).

24 In particolare, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (v., per analogia, in relazione alle identiche disposizioni dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/104, sentenze della Corte Campina Melkunie, cit. al precedente punto 23, punto 19, e 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 86).

25 Nella fattispecie, il ragionamento svolto a sostegno dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso nella decisione impugnata e la motivazione della decisione dell'esaminatore sono simili. Facendo riferimento alle definizioni date dal dizionario ai termini inglesi «tele», «pharmacy» (farmacia) e «solutions» (soluzioni), l'esaminatore ha indicato che il marchio richiesto non poteva essere registrato ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto privo di carattere distintivo, poiché descriveva prodotti e servizi che offrivano soluzioni nell'ambito della preparazione e della consegna a distanza di medicinali.

- 26 La commissione di ricorso ha confermato tale analisi, constatando ai punti 8 e 9 della decisione impugnata quanto segue:

«(...) il marchio è composto da un'espressione che può essere utilizzata dai consumatori per designare i prodotti interessati o la destinazione dei servizi interessati. Conseguentemente, esso deve essere respinto ai sensi dell'art. 7, n. 1, [lett.] c), del [regolamento n. 40/94]. (...) La decisione [dell'esaminatore] ha confermato il rigetto del marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, [lett.] b), del [regolamento n. 40/94], in quanto privo di carattere distintivo, poiché esso descrive i prodotti e i servizi. Questa commissione ritiene pertanto acquisito che [l'esaminatore] ha respinto la domanda a causa del carattere descrittivo del marchio e che [essa] non ha basato il proprio rigetto su elementi relativi al carattere distintivo diversi da quelli connessi al carattere descrittivo. Questa commissione ritiene altresì che il marchio debba essere respinto unicamente ai sensi dell'art. 7, n. 1, [lett.] c), del [regolamento n. 40/94]».

- 27 Da tali decisioni risulta che le circostanze della controversia in esame differiscono da quelle da cui è scaturita la giurisprudenza menzionata al precedente punto 20. Infatti, in tali procedimenti, la commissione di ricorso aveva preso in considerazione d'ufficio nuovi impedimenti assoluti alla registrazione, senza fornire ai richiedenti la possibilità di esprimersi sull'applicazione di tali impedimenti assoluti alla registrazione e sul ragionamento sviluppato a sostegno di tale applicazione (sentenze Forma di un sapone, cit. al precedente punto 20, punti 43-46; EUROCOOL, cit. al precedente punto 20, punti 23 e 24, e LITE, cit. al precedente punto 20, punti 16-19).

- 28 Nella fattispecie, al contrario, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, benché la decisione dell'esaminatore riguardasse espressamente solo l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dalla motivazione di tale decisione emergeva chiaramente che essa si fondava sull'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento. Basando la propria decisione su quest'ultima disposizione, la commissione di ricorso, quindi, non ha preso in considerazione d'ufficio un nuovo impedimento assoluto alla registrazione sul quale sarebbe stata tenuta a fornire alla ricorrente la possibilità di esprimersi preventivamente.

- 29 Inoltre, dal momento che l'esaminatore ha giustificato il diniego di registrazione sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 mediante motivi relativi unicamente al carattere descrittivo del marchio richiesto, la ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi sul ragionamento che ha condotto la commissione di ricorso a confermare il diniego di registrazione. Del resto, la memoria in cui espone i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, datata 21 marzo 2001, affronta la questione del presunto carattere descrittivo del marchio controverso.
- 30 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

*Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

- 31 Richiamandosi alla sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la registrazione del marchio richiesto non può essere rifiutata in virtù dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 poiché esso non è composto esclusivamente di segni o indicazioni che designano la destinazione dei prodotti o dei servizi in questione. La ricorrente ammette che il termine «pharmacy» possa essere utilizzato nel commercio per indicare la destinazione di tali prodotti. Peraltro, riconosce che l'elemento «tele» può essere utilizzato come prefisso che significa «a distanza». Tuttavia, a suo dire, nessuna di queste due constatazioni consente di concludere che tale combinazione di termini rinvii ad un'espressione della vita quotidiana. Il fatto che il termine «tele» figuri in un dizionario non lo proverebbe.

- 32 Inoltre, l'UAMI avrebbe omesso di esaminare il marchio nel suo complesso, vale a dire l'aggiunta del termine «solutions», che non può essere considerato come termine della vita quotidiana per prodotti distinti dai servizi proposti.
- 33 La ricorrente sostiene che il marchio richiesto consiste in un'indicazione ellittica, che è contraddistinta da una struttura grammaticale insolita e costituisce un sintagma il cui senso non è immediatamente evidente. Inoltre, ricorda che non si deve considerare che il semplice fatto che il marchio comporti un'allusione a prodotti o a servizi particolari implichi una descrizione degli stessi.
- 34 Aggiunge che il marchio richiesto, se per l'UAMI è puramente descrittivo dell'offerta di soluzioni ai professionisti o ai privati che desiderino avviare attività di «telefarmacia», cioè di distribuzione di medicinali mediante utilizzo di mezzi di comunicazione, non è descrittivo dei prodotti menzionati nella domanda come ridimensionata nell'ambito del presente ricorso.
- 35 La ricorrente considera, in secondo luogo, che la commissione di ricorso, che era vincolata dalle prove presentate dinanzi all'esaminatore, non disponeva di alcuna prova o, in via subordinata, di alcuna prova ragionevole a sostegno dell'affermazione secondo cui la registrazione del marchio richiesto doveva essere rifiutata in virtù dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Sottolinea che il rigetto dell'esaminatore si fondava su un solo riferimento desunto da Internet relativo ad una conferenza menzionata nel sito di un istituto d'istruzione situato al di fuori della Comunità europea. Inoltre, la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di verificare l'esistenza di tale riferimento.
- 36 La ricorrente sottolinea, in terzo luogo, che la registrazione del marchio richiesto non può essere rifiutata nemmeno sul fondamento dell'art. 7, n. 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, non essendo descrittivo, e che l'UAMI non ha addotto altri elementi per sostenere che il marchio è privo di carattere distintivo.

37 L'UAMI ritiene che il marchio richiesto, nel suo complesso, faccia riferimento ai prodotti di una farmacia, che può essere interpellata a distanza via Internet. Tale marchio sarebbe descrittivo dal punto di vista del pubblico destinatario, che è un pubblico di specialisti del settore medico. Secondo l'UAMI tale pubblico può essere anglofono o conoscere il linguaggio scientifico medico, vale a dire l'inglese.

38 Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non disponeva di alcuna prova a sostegno dell'argomento secondo il quale la registrazione del marchio doveva essere rifiutata in virtù dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, l'UAMI fa notare che la commissione di ricorso ha applicato unicamente il criterio del carattere descrittivo, in conformità della giurisprudenza, per adottare la decisione.

39 Quanto al carattere non distintivo del marchio richiesto, l'UAMI ribadisce che, benché la decisione impugnata si fondi sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il marchio è altresì privo di qualsiasi carattere distintivo. A questo proposito, fa notare che una ricerca in Internet dei termini «telepharmacy and solutions» consente di ottenere un elenco di 245 siti in cui il marchio richiesto è utilizzato come termine generico.

### Giudizio del Tribunale

40 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in

commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

- 41 Le varie cause di impedimento alla registrazione elencate all'art. 7 del regolamento n. 40/94 vanno interpretate alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuna di esse [v., per analogia, in relazione alle disposizioni dell'art. 3 della direttiva 89/104, sentenze 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 77; Linde e a., cit. al precedente punto 23, punto 71; 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 51, e Campina Melkunie, cit. al precedente punto 23, punto 34].
- 42 Vietando la registrazione quale marchio comunitario dei segni o delle indicazioni da esso contemplate, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 31, e giurisprudenza ivi citata).
- 43 Affinché l'UAMI possa opporre il diniego di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della

domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza UAMI/Wrigley, cit. al precedente punto 42, punto 32).

44 Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorre verificare se, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, il segno in questione designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui si tratta.

45 Per esaminare i potenziali significati di un segno, occorre verificare se, in un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, tale segno possa servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (v., in questo senso, sentenza Procter & Gamble/UAMI, cit. al precedente punto 31, punto 39). Pertanto, la valutazione del carattere distintivo di un marchio deve avvenire, da una parte, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico di riferimento (sentenza EUROCOOL, cit. al precedente punto 20, punto 38).

46 Occorre ricordare, innanzitutto, che il presente ricorso riguarda solamente i seguenti prodotti menzionati nella domanda di marchio: «sistema elettronico di distribuzione comandato a distanza di prodotti farmaceutici confezionati comprendente uno spazio in cui i prodotti farmaceutici confezionati sono immagazzinati al fine della loro distribuzione, un terminale connesso al distributore e una rete di comunicazioni che collega il terminale ad un terminale distante», rientranti nella classe 9.

- 47 Conseguentemente, si deve ritenere che il pubblico di riferimento sia un pubblico anglofono e specialistico, composto di persone provenienti dal settore medico, come ha considerato l'UAMI senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente.
- 48 Per quanto riguarda il significato del segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS nella lingua inglese, occorre considerare, come del resto ammesso dalla ricorrente, che l'elemento «pharmacy» può essere utilizzato in commercio per indicare la destinazione dei prodotti contemplati dalla domanda di registrazione, mentre l'elemento «tele» può essere utilizzato come prefisso nell'accezione di «a distanza». Conseguentemente, si deve concludere che il termine «telepharmacy» riguarda la distribuzione a distanza di medicinali.
- 49 A questo proposito, è irrilevante stabilire se l'elemento «telepharmacy» costituisca o meno un neologismo. Infatti, come dichiarato dalla Corte, un marchio costituito da un neologismo composto di elementi verbali ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta è esso stesso descrittivo delle dette caratteristiche, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, ciò che presuppone che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale che esso prevalga sulla somma di questi ultimi (v., per analogia, in relazione alle identiche disposizioni dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/104, sentenza Campina Melkunie, cit. al precedente punto 23, punto 43).
- 50 Nella fattispecie, la semplice combinazione degli elementi verbali «tele» e «pharmacy», ciascuno descrittivo di caratteristiche dei prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, rimane a sua volta descrittiva di tali caratteristiche. Infatti, il semplice accostamento di tali elementi senza che sia apportata una modifica insolita, in particolare di natura sintattica o semantica, può solo dar luogo ad un marchio composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire in commercio a designare le caratteristiche dei detti prodotti.



- 51 Il termine «solutions», poi, riguarda in particolare le operazioni volte a risolvere un problema di ordine teorico o pratico. Così, si deve considerare che i termini «telepharmacy» e «solutions», letti congiuntamente, siano descrittivi della destinazione dei prodotti contemplati dalla domanda di registrazione e che, quindi, designino una caratteristica essenziale degli stessi.
- 52 Conseguentemente, si deve ritenere, al pari dell'UAMI, che il segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS, considerato complessivamente, indichi solamente al pubblico di riferimento, composto di persone anglofone provenienti dal settore medico, che la ricorrente, fornendo i prodotti di cui alla domanda di registrazione, offre un'attrezzatura predisposta per la distribuzione a distanza di prodotti farmaceutici.
- 53 Ne consegue che il segno denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS può servire, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, a designare una caratteristica essenziale dei prodotti menzionati nella domanda di registrazione.
- 54 Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non disponeva di alcuna prova a sostegno dell'argomento secondo il quale la registrazione del marchio doveva essere respinta ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente constatare che il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sulla base della normativa comunitaria pertinente come interpretata dal giudice comunitario. Pertanto, come giustamente sostenuto dall'UAMI, è sufficiente che per prendere la propria decisione la commissione di ricorso abbia applicato il criterio del carattere descrittivo, come interpretato nella giurisprudenza, senza che debba giustificarsi mediante la produzione di elementi di prova.

55 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, secondo l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29, e del Tribunale 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE), Racc. pag. II-1, punto 30]. Di conseguenza, non si devono esaminare gli argomenti della ricorrente relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

56 Stante quanto sopra, si deve respingere il secondo motivo.

*Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del principio del legittimo affidamento*

#### Argomenti delle parti

57 La ricorrente fa osservare che la domanda di registrazione del segno denominativo TELEPHARMACY, la cui evasione è in corso, da un lato è stata depositata lo stesso giorno della domanda di registrazione del segno TELEPHARMACY SOLUTIONS e, dall'altro, a seguito della limitazione operata nell'ambito del presente ricorso, riguarda lo stesso elenco dei prodotti. Sottolinea che, successivamente alla modifica dell'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio TELEPHARMACY, l'esaminatore avrebbe rinunciato alle obiezioni relative

all'art. 7, n. 1, lettera b) e c), del regolamento n. 40/94. Inoltre, la domanda di registrazione del segno TELEPHARMACY sarebbe già stata pubblicata il 27 agosto 2001 nel *Bollettino dei marchi comunitari*. Afferma che il segno TELEPHARMACY SOLUTIONS dovrebbe essere considerato dotato di un carattere distintivo superiore piuttosto che inferiore rispetto al segno TELEPHARMACY. Sarebbe illogico e contrario al principio del legittimo affidamento negare la registrazione del primo segno pur ammettendo la registrazione del secondo.

- 58 L'UAMI sottolinea che il segno denominativo TELEPHARMACY non è ancora stato registrato, essendo in corso un procedimento di opposizione. Inoltre, finché un marchio non è registrato, l'UAMI avrebbe sempre la possibilità di riesaminare d'ufficio un marchio qualora esistano impedimenti assoluti alla registrazione dello stesso al fine di rettificare eventuali errori. In ogni caso, una parte non può invocare a proprio vantaggio una decisione errata in diritto.

### Giudizio del Tribunale

- 59 In relazione al presente motivo è sufficiente constatare che, stante quanto precede e come ammesso dall'UAMI in sede di udienza, la decisione dell'esaminatore di non sollevare obiezioni contro la registrazione del segno denominativo TELEPHARMACY è errata. Ora, se l'UAMI ha commesso un errore di diritto ammettendo in una decisione resa nell'ambito di un determinato procedimento il carattere registrabile di un segno quale marchio comunitario, tale decisione non può essere utilmente dedotta a sostegno di una domanda diretta all'annullamento di una decisione successiva di segno contrario in un procedimento analogo. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15, e 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14).

- 60 In ogni caso, occorre sottolineare che la pubblicazione di una domanda di marchio non garantisce la registrazione dello stesso. Infatti, dall'art. 40, n. 2, del regolamento n. 40/94 risulta che la domanda di marchio, dopo essere stata pubblicata, può essere ancora respinta in conformità degli artt. 37 e 38 dello stesso regolamento. Sotto questo profilo, è opportuno notare che l'art. 38 di quel regolamento prevede l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, la domanda di marchio può essere respinta anche in seguito, in particolare, alle osservazioni dei terzi, in conformità dell'art. 41 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale «[t]utte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all'[UAMI] osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7 (...)», o a seguito di opposizione ai sensi dell'art. 42 del detto regolamento.
- 61 Pertanto, il motivo relativo ad una violazione del principio del legittimo affidamento è infondato.
- 62 Ne consegue che anche il terzo motivo deve essere respinto e, quindi, integralmente il ricorso.

### **Sulle spese**

- 63 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,

**IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)**

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal

Tiili

Vilaras

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

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal