

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
(Sala Cuarta)  
de 8 de julio de 2004\*

En el asunto T-289/02,

**Telepharmacy Solutions, Inc.**, con domicilio social en North Billerica, Massachusetts (Estados Unidos), representada por los Sres. R. Davis, Barrister, y M. Medyckyj, Solicitor,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por la Sra. S. Bonne, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 28 de junio de 2002 (asunto R 108/2001-4), relativa al registro del signo denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS como marca comunitaria,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, secretaria adjunta;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el día 10 de marzo de 2004;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

#### **Antecedentes del litigio**

- 1 El 26 de noviembre de 1999, la demandante, anteriormente Addis Inc., presentó una solicitud de marca denominativa comunitaria ante la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos) (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 TELEPHARMACY SOLUTIONS.

- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 10, 38 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, en su versión revisada y modificada, y responden, respectivamente, a las siguientes descripciones:
- «Ordenadores, periféricos de ordenador, carcasas de ordenador, impresoras, etiquetadoras, mobiliario de ordenadores y programas informáticos; soportes de datos; así como todos los productos mencionados que formen parte de un sistema de distribución y/o destinados al uso en servicios farmacéuticos, de farmacia o médicos; sistemas de distribución que incluyan programas y equipos informáticos», comprendidos en la clase 9.
  
  - «Sistemas de distribución; sistemas de distribución para productos farmacéuticos empaquetados y/o productos médicos empaquetados; sistemas de distribución que incluyan armarios; piezas y accesorios para todos los productos mencionados», comprendidos en la clase 10.
  
  - «Transmisión de información, datos e instrucciones de distribución, transmisión electrónica y/o por radio de información, datos e instrucciones de distribución», comprendidos en la clase 38.
  
  - «Servicios de visita médica para pacientes; envío de instrucciones de distribución a sistemas de distribución a distancia; servicios médicos y de farmacia», comprendidos en la clase 42.

- 4 Mediante resolución de 21 de noviembre de 2000, el examinador desestimó la solicitud de registro basándose en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Consideró que el signo de que se trata era directamente descriptivo de los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca, ya que el término «telepharmacy» (telefarmacia) se utiliza habitualmente en el sector de la distribución a distancia de medicamentos. El examinador consideró que, leída en su conjunto, la marca TELEPHARMACY SOLUTIONS únicamente indicaba al consumidor que la demandante, al suministrar los productos y servicios reivindicados, ofrecía soluciones a empresas y particulares que deseaban emprender actividades de telefarmacia. Por lo tanto, se consideró que la marca carecía por completo de carácter distintivo para el conjunto de los productos y servicios reivindicados.
  
- 5 El 22 de enero de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución del examinador. Motivó dicho recurso mediante escrito de 21 de marzo de 2001.
  
- 6 Mediante resolución de 28 de junio de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso alegando que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 se oponía al registro de la marca denominativa TELEPHARMACY SOLUTIONS, ya que ésta podía ser percibida por los consumidores como una indicación del destino de los productos y servicios reivindicados, a saber, la distribución a distancia de productos farmacéuticos. Según la Sala de Recurso, la marca solicitada describe los equipos y servicios que sirven para la distribución a distancia de productos farmacéuticos, puesto que el término «telepharmacy» es habitualmente utilizado en ese sector.

### **Procedimiento y pretensiones de las partes**

- 7 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de septiembre de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

8 En su escrito de demanda, la demandante indicó que el recurso sólo afectaba a los productos siguientes: «sistema de distribución electrónica mediante control remoto de productos farmacéuticos empaquetados que consta de un espacio en el que los productos farmacéuticos empaquetados son almacenados para su distribución, un ordenador conectado al distribuidor y una red de comunicaciones que enlaza este ordenador con un ordenador remoto», comprendidos en la clase 9.

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada en lo que se refiere a los productos mencionados en el apartado 8 anterior.

— Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

11 La demandante invoca tres motivos para sustentar su recurso. El primero se basa, en esencia, en la vulneración del derecho de defensa; el segundo se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, y el tercero se basa en la violación del principio de confianza legítima.

*Objeto del litigio*

- 12 Procede examinar, con carácter previo, si es admisible la pretensión de la demandante, formulada en el escrito de demanda, de que se limite la lista de los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca (véase el apartado 8 *supra*).
- 13 A este respecto, procede recordar que el solicitante de una marca comunitaria puede, en todo momento, dirigir una solicitud a la OAMI para que se limite la lista de productos y servicios, conforme al artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y a la regla 13 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1). De dichas disposiciones se desprende que la limitación de la lista de los productos o servicios designados en una solicitud de marca comunitaria debe realizarse conforme a determinados requisitos específicos. La pretensión formulada por la demandante en su escrito de interposición del recurso no respeta estos requisitos, por lo que no puede considerarse que constituya una solicitud de modificación en el sentido de las disposiciones citadas [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 13].
- 14 En cambio, esta pretensión puede interpretarse en el sentido de que la demandante únicamente solicita la anulación parcial de la resolución impugnada (véase, en este sentido, la sentencia Pastilla ovoide, citado en el apartado 13 *supra*, apartado 14). Esta pretensión no es, en cuanto tal, contraria a la prohibición, establecida en el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, de modificar ante este Tribunal el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso (véase, en este sentido, la sentencia Pastilla ovoide, citado en el apartado 13 *supra*, apartado 15).
- 15 En el caso de autos, como señalan por igual la demandante y la OAMI en sus respuestas a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, se trata de una pretensión de anulación parcial de la resolución impugnada que no altera el objeto del litigio en el sentido del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento. Por consiguiente, es admisible.

*Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa*

## Alegaciones de las partes

- 16 La demandante alega que, mientras la resolución del examinador de 21 de noviembre de 2000 se basa únicamente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la resolución impugnada se basa en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento. Según ella, la Sala de Recurso expuso un nuevo motivo absoluto de denegación del registro, sin que la demandante tuviese la posibilidad de pronunciarse sobre él ni de presentar pruebas al respecto. Afirma que, al actuar de esta forma, la Sala de Recurso infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94.
- 17 La OAMI solicita que se desestime el presente motivo, dado que, en el caso de autos, coinciden las razones por las que denegó el registro basándose en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento. Señala que únicamente se modificó la base jurídica de la denegación del registro. Ahora bien, según ella, las Salas de Recurso están habilitadas para hacerlo, con arreglo al artículo 62 del Reglamento nº 40/94 que dispone que la Sala de Recurso podrá ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución.
- 18 La OAMI considera que no infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, puesto que recordó constantemente que el motivo de denegación del registro de la marca solicitada era que el signo controvertido era descriptivo de todos los productos y servicios reivindicados, es decir, de que éstos ofrecían soluciones en el sector de la preparación y distribución a distancia de medicamentos. Alega que la comunicación de los motivos de desestimación de la solicitud de marca comunitaria efectuada por el examinador el 16 de mayo de 2000 indicaba ya que la marca no era apta para su registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que era descriptiva de todos los productos y servicios contemplados en la solicitud de registro. Por lo tanto, la demandante tuvo dos ocasiones para formular comentarios sobre las razones por las que se había llegado a la conclusión de que la marca solicitada tenía carácter descriptivo: una ante el examinador y otra ante la Sala de Recurso.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 Procede señalar que, en el caso de autos, consta que el examinador desestimó la solicitud de marca TELEPHARMACY SOLUTIONS porque ésta carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con respecto a los productos y servicios relacionados en dicha solicitud. La Sala de Recurso, por su parte, alegó que el signo denominativo controvertido incurría en el motivo de denegación absoluto contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento.
- 20 A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que el principio de protección del derecho de defensa se recoge en el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, según el cual las resoluciones de la OAMI sólo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T-122/99, Rec. p. II-265, apartado 40; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 20, y Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 13].
- 21 Por lo demás, el respeto del derecho de defensa constituye un principio general del Derecho comunitario, en virtud del cual los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista (sentencias Forma de un jabón, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 42; EUROCOOL, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 21, y LITE, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 14).
- 22 A este respecto, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia que la Sala de Recurso vulnera el derecho de defensa al no dar al solicitante de una marca la oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación de los motivos de denegación absolutos que ésta hace de oficio (sentencias Forma de un jabón, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 47; EUROCOOL, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 22, y LITE, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 15).

- 23 Ahora bien, procede recordar asimismo que, si bien se desprende del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, que cada uno de los motivos de denegación del registro enunciados en dicha disposición es independiente de los demás y debe ser examinado separadamente [véase, por analogía, en relación con las disposiciones idénticas de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161, apartado 67], existe una superposición evidente de los respectivos ámbitos de aplicación de los motivos enumerados en las letras b), c) y d) de dicha disposición (véase, por analogía, en relación con las disposiciones idénticas del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. II-1699, apartado 18).
- 24 En particular, 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 (véanse, por analogía, en relación con las disposiciones idénticas del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104, las sentencias del Tribunal de Justicia Campina Melkunie, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 19, y de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 86).
- 25 En el caso de autos, el razonamiento expuesto por la Sala de Recurso en la resolución impugnada para respaldar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, y la motivación de la resolución del examinador son similares. El examinador, remitiéndose a las definiciones que da el diccionario de los términos ingleses «tele» (tele), «pharmacy» (farmacia) y «solutions» (soluciones), indicó que la marca solicitada no podía ser registrada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por carecer de carácter distintivo, ya que describía productos y servicios que ofrecían soluciones en el sector de la preparación y la entrega a distancia de medicamentos.

- 26 La Sala de Recurso confirmó dicho análisis al declarar en los apartados 8 y 9 de la resolución impugnada lo siguiente:

«[...] la marca está compuesta por una expresión que puede ser utilizada por los consumidores para designar los productos reivindicados o el destino de los servicios reivindicados. Por consiguiente, debe denegarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), [del Reglamento nº 40/94]. [...] La resolución [del examinador] denegó el registro de la marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, [letra b), del [Reglamento nº 40/94], “porque carece de carácter distintivo, al ser descriptiva de los productos y servicios [...]”. Por consiguiente, la Sala da por sentado que el examinador denegó la solicitud debido al carácter descriptivo de la marca y que no basó su negativa en elementos relativos al carácter distintivo que no fueran los derivados de su carácter descriptivo. La Sala opina asimismo que la marca debe denegarse únicamente en virtud del artículo 7, apartado 1, [letra c), del [Reglamento nº 40/94].»

- 27 De dichas resoluciones se desprende que las circunstancias del presente asunto son diferentes de las que dieron lugar a la jurisprudencia mencionada en el apartado 20 anterior. En efecto, en dichos asuntos, la Sala de Recurso había declarado de oficio la existencia de motivos absolutos de denegación nuevos, sin dar a los demandantes la oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación de dichos motivos absolutos de denegación ni sobre el razonamiento invocado en su apoyo (sentencias Forma de un jabón, citada en el apartado 20 *supra*, apartados 43 a 46; EUROCOOL, citada en el apartado 20 *supra*, apartados 23 y 24, y LITE, citada en el apartado 20 *supra*, apartados 16 a 19).

- 28 En el caso de autos, en cambio, la Sala de Recurso consideró fundadamente que, aunque la resolución del examinador sólo hiciese referencia expresa al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se deducía claramente de la motivación de dicha resolución que se basaba en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento. Por lo tanto, al basar su propia resolución sobre esta última disposición, la Sala de Recurso no declaró de oficio la existencia de un motivo absoluto de denegación nuevo, sobre el que hubiera tenido que dar a la demandante la oportunidad de pronunciarse previamente.

- 29 Por otra parte, al haber justificado el examinador la denegación del registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, por motivos basados únicamente en el carácter descriptivo de la marca solicitada, a la demandante se le dio la oportunidad de pronunciarse sobre el razonamiento que condujo a la Sala de Recurso a confirmar la denegación del registro. El escrito en el que expone los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso, de fecha 21 de marzo de 2001, aborda, además, la cuestión del supuesto carácter descriptivo de la marca controvertida.
- 30 De lo anterior se desprende que el primer motivo debe desestimarse.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94*

#### Alegaciones de las partes

- 31 Haciendo referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), la demandante alega, en primer lugar, que no puede denegarse el registro de la marca solicitada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 puesto que no se compone exclusivamente de signos o indicaciones que designen el destino de los productos o servicios de que se trata. La demandante admite que el término «pharmacy» puede ser utilizado en el comercio para indicar el destino de dichos productos. También reconoce que el elemento «tele» puede utilizarse como un prefijo que signifique «a distancia». Sin embargo, según ella, ninguna de estas dos observaciones permite llegar a la conclusión de que la combinación de ambos términos remita a una expresión de la vida corriente. El hecho de que el término «telepharmacy» aparezca en un diccionario no constituye una prueba de ello.

- 32 Además, según la demandante, la OAMI no tuvo la diligencia de examinar el conjunto de la marca, a saber, la adición del término «solutions», que no puede considerarse un término de la vida diaria, sobre todo para productos distintos de los servicios ofrecidos.
- 33 La demandante afirma que la marca solicitada consiste en una indicación elíptica, que posee una estructura gramatical poco habitual y que constituye un sintagma cuyo sentido no aparece inmediatamente. Por otra parte, recuerda que no debe considerarse que el mero hecho de que la marca encierre una alusión a productos o servicios concretos implica una descripción de éstos.
- 34 Añade que si bien, según la OAMI, la marca solicitada es puramente descriptiva de la oferta de soluciones a los profesionales o particulares que desean emprender actividades de telefarmacia, a saber, de distribución de medicamentos mediante la utilización de sistemas de telecomunicación, no es descriptiva de los productos contemplados en la solicitud, según ha quedado delimitada en el marco del presente recurso.
- 35 La demandante considera, en segundo lugar, que la Sala de Recurso, que se encontraba vinculada por las pruebas presentadas ante el examinador, no disponía de ninguna prueba o, subsidiariamente, de ninguna prueba razonable en apoyo de su conclusión de que debía denegarse el registro de la marca solicitada en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Subraya que la negativa del examinador se basaba en una sola referencia de Internet relativa a una conferencia mencionada en la página de un establecimiento de enseñanza situado fuera de la Comunidad Europea. Además, afirma que no pudo verificar la existencia de dicha referencia.
- 36 En tercer lugar, la demandante subraya que no puede denegarse el registro de la marca solicitada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, puesto que no es descriptiva y puesto que la OAMI no expuso otros elementos para sustentar su afirmación de que la marca carecía de carácter distintivo.

- 37 La OAMI considera que la marca solicitada, en su conjunto, hace referencia a una farmacia que puede ser consultada a distancia a través de Internet. Según ella, esta marca es descriptiva desde el punto de vista del público al que va dirigida, que es un público especializado de personas pertenecientes al sector médico. Según la OAMI, este público puede ser anglófono o conocer el lenguaje científico médico, a saber, el inglés.
- 38 En lo que se refiere a la afirmación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no disponía de ninguna prueba que respaldase su conclusión de que la marca debía denegarse en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, la OAMI pone de relieve que, conforme a la jurisprudencia, la Sala de Recurso únicamente aplicó el criterio del carácter descriptivo para dictar su resolución.
- 39 En cuanto al carácter no distintivo de la marca solicitada, la OAMI afirma que, aun cuando la resolución impugnada se basa en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, la marca carece por completo de carácter distintivo. A este respecto, apunta que buscando en Internet los términos «telepharmacy and solutions», se obtiene una lista de 245 páginas de Internet en las que la marca solicitada se utiliza como término genérico.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 40 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro 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». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que el «apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

- 41 Procede interpretar los distintos motivos de denegación del registro enumerados en el artículo 7 del Reglamento n° 40/94 a la luz del interés general que subyace en cada uno de ellos (véanse, por analogía, en relación con las disposiciones del artículo 3 de la Directiva 89/104, las sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 77; Linde y otros, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 71; de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 51, y Campina Melkunie, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 34).
- 42 Al prohibir el registro como marca comunitaria de los signos o indicaciones a los que se refiere, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 persigue un objetivo de interés general, que exige que los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que, tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31, y la jurisprudencia citada).
- 43 Para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es preciso que los signos e indicaciones integrantes de la marca a los que se refiere dicha disposición se utilicen efectivamente, en el

momento de la solicitud de registro, para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de esta disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse para tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (sentencia OAMI/Wrigley, citada en el apartado 42 *supra*, apartado 32).

44 Así pues, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede examinar si, en al menos uno de sus significados potenciales, el signo controvertido designa una característica de los productos o servicios de que se trata.

45 Para examinar los significados potenciales de un signo, hay que apreciar si, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, dicho signo puede servir para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o servicio para el que se solicita el registro (véase, en este sentido, la sentencia Procter & Gamble/OAMI, citada en el apartado 31 *supra*, apartado 39). Por lo tanto, el carácter descriptivo de un signo sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios de que se trate y, por otra parte, en relación con la comprensión que de él tiene el público pertinente (sentencia EUROCOOL, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 38).

46 Procede recordar, con carácter preliminar, que el presente recurso sólo tiene por objeto los siguientes productos contemplados en la solicitud de marca: «sistema de distribución electrónica mediante control remoto de productos farmacéuticos empaquetados que consta de un espacio en el que los productos farmacéuticos empaquetados son almacenados para su distribución, un ordenador conectado al distribuidor y una red de comunicaciones que enlaza este ordenador con un ordenador remoto», comprendidos en la clase 9.

- 47 Por consiguiente, procede considerar que el público pertinente es un público anglófono y especializado, integrado por personas pertenecientes al sector médico, como ha estimado la OAMI sin que la demandante lo haya rebatido.
- 48 En lo que respecta al significado del signo denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS en la lengua inglesa, debe considerarse, como por otra parte admite la demandante, que el elemento «pharmacy» puede utilizarse en el comercio para indicar el destino de los productos contemplados en la solicitud de registro, mientras que el elemento «tele» puede utilizarse como prefijo que significa «a distancia». Por consiguiente, procede concluir que el término «telepharmacy» se refiere a la distribución de medicamentos a distancia.
- 49 A este respecto, carece de importancia saber si el elemento «telepharmacy» constituye o no un neologismo. En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia, una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos denominativos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos [véase, por analogía, en relación con las disposiciones idénticas del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, la sentencia Campina Melkunie, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 43].
- 50 En el caso de autos, la mera combinación de los elementos denominativos «tele» y «pharmacy», cada uno de ellos descriptivo de características de los productos para los que se solicitó el registro, es a su vez descriptiva de dichas características. En efecto, el mero hecho de juntar tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular, de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de dichos productos.

- 51 En cuanto al término «solutions», se refiere, en particular, a las operaciones dirigidas a resolver un problema de tipo teórico o práctico. Así pues, leídos conjuntamente, los términos «telepharmacy» y «solutions» deben considerarse descriptivos del destino de los productos contemplados en la solicitud de marca y, por lo tanto, debe considerarse que designan una característica esencial de éstos.
- 52 Por consiguiente, procede considerar, como hizo la OAMI que, tomado en su conjunto, el signo denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS únicamente indica al público al que va dirigido, constituido por personas anglófonas pertenecientes al sector médico, que la demandante, al suministrar los productos contemplados en la solicitud de registro, ofrece un equipamiento que sirve para la distribución a distancia de productos farmacéuticos.
- 53 De ello se desprende que el signo denominativo TELEPHARMACY SOLUTIONS puede servir, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, para designar una característica esencial de los productos contemplados en la solicitud de registro.
- 54 Por lo que se refiere a la afirmación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no disponía de ninguna prueba que respaldase su conclusión de que debía denegarse el registro de la marca en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, basta declarar que el carácter registrable de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente con arreglo a la normativa comunitaria pertinente tal como ha sido interpretada por el juez comunitario. Por consiguiente, como afirma fundadamente la OAMI, basta que la Sala de Recurso haya aplicado el criterio del carácter descriptivo, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia, para dictar su resolución sin que tenga que justificarse mediante la aportación de pruebas.

- 55 Por último, por lo que se refiere a la alegación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, procede recordar que, según el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, basta que concurra uno de los motivos absolutos de denegación enumerados para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 29, y del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANY-LINE), T-19/99, Rec. p. II-1 apartado 30]. Por lo tanto, no procede examinar las alegaciones de la demandante basadas en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 56 Habida cuenta de lo anterior, debe desestimarse el segundo motivo.

*Sobre el tercer motivo, basado en la violación del principio de confianza legítima*

#### Alegaciones de las partes

- 57 La demandante alega que la solicitud de registro del signo denominativo TELEPHARMACY, que está siendo tramitada, por una parte, fue presentada el mismo día que la solicitud de registro del signo TELEPHARMACY SOLUTIONS y, por otra parte, se refiere, tras la limitación efectuada en el marco del presente recurso, a la misma lista de productos. Subraya que, tras la modificación de la lista de productos y servicios para los que se había solicitado el registro de la marca TELEPHARMACY, el examinador renunció a sus objeciones basadas en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94. Además, afirma que la solicitud de registro del signo TELEPHARMACY ya había sido publicada en

el *Boletín de marcas comunitarias* el 27 de agosto de 2001. Opina que debería más bien considerarse que el signo TELEPHARMACY SOLUTIONS tiene un carácter distintivo mayor, y no menor, que el signo TELEPHARMACY. Según ella, resultaría ilógico y contrario al principio de confianza legítima denegar el registro del primer signo y admitir, en cambio, el registro del segundo.

- 58 La OAMI subraya que el signo denominativo TELEPHARMACY aún no ha sido registrado, dado que hay un procedimiento de oposición en curso. Además, señala que mientras una marca no haya sido registrada, la OAMI siempre tiene la posibilidad de reexaminarla *ex officio* en atención a la existencia de motivos absolutos de denegación de su registro, con el fin de subsanar errores. En cualquier caso, según ella, una parte no puede alegar en beneficio suyo una resolución contraria a Derecho.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 59 En lo que respecta al presente motivo, basta declarar que, habida cuenta de lo anterior y tal como ha reconocido la OAMI en la vista, la resolución del examinador de no formular objeciones contra el registro del signo denominativo TELEPHARMACY es errónea. Ahora bien, si al admitir en una resolución dictada en el marco de un asunto determinado el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, la OAMI cometió un error de Derecho, dicha resolución no puede ser válidamente invocada para fundamentar una pretensión de anulación de una resolución posterior en sentido contrario en un asunto similar. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 1984, *Witte/Parlamento*, 188/83, Rec. p. 3465, apartado 15, y de 4 de julio de 1985, *Williams/Tribunal de Cuentas*, 134/84, Rec. p. 2225, apartado 14).

- 60 En cualquier caso, procede señalar que la publicación de una solicitud de marca no garantiza el registro de dicha marca. En efecto, del artículo 40, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se desprende que, después de publicada, la marca puede aún ser desestimada con arreglo a los artículos 37 y 38 del mismo Reglamento. A este respecto, es importante apuntar que el artículo 38 de dicho Reglamento contempla el examen de los motivos de denegación absolutos. Además, la solicitud de marca puede también ser desestimada como consecuencia, en particular, de las observaciones de terceros, conforme al artículo 41 del Reglamento nº 40/94, que dispone que «cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, a la [OAMI] observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos en virtud del artículo 7 [...]», o como consecuencia de una oposición, formulada en virtud del artículo 42 de dicho Reglamento.
- 61 En estas circunstancias, el motivo basado en la violación del principio de confianza legítima carece de fundamento.
- 62 De ello se deduce que procede asimismo desestimar el tercer motivo y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.

### **Costas**

- 63 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. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **Condenar en costas a la parte demandante.**

Legal

Tiili

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de julio de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal