

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)  
de 19 de enero de 2005 \*

En el asunto T-387/03,

**Proteome, Inc.**, con domicilio social en Beverly, Massachusetts (Estados Unidos), representada por los Sres. M. Edenborough, Barrister, C. Jones, y las Sras. A. Brodie y C. Loweth, Solicitors,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. P. Bullock y la Sra. S. Laitinen, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 25 de agosto de 2003 (asunto R 0707/2002-4), y la resolución del examinador, de 21 de junio de 2002, por la que se deniega el registro de la marca denominativa BIOKNOWLEDGE,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

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

integrado por los Sres. J. Azizi, Presidente, y M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces;  
Secretario: Sr. H. Jung;

visto el escrito de demanda presentado en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de noviembre de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de febrero de 2004;

celebrada la vista el 9 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 2 de marzo de 2000 Proteome, Inc. (en lo sucesivo, «demandante»), presentó una solicitud de marca 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 vocablo BIOKNOWLEDGE.
  
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 9, 16 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 corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
  - clase 9: «Bases de datos, en forma física y electrónica, que proporcionan información sobre organismos, y programas de búsqueda, recuperación, compilación, organización, gestión, análisis, comunicación y/o integración de datos en archivos de información en forma electrónica, incluidas las bases de datos informáticas»;
  
  - clase 16: «Productos de imprenta, incluidos guías y manuales, relativos a los archivos de información sobre organismos»;
  
  - clase 42: «Servicios informáticos y de información, a saber, desarrollo y/o prestación de servicios de acceso a bases de datos que contienen información sobre organismos, y programas de ordenador relacionados con tal información».
  
- 4 Mediante escrito de 6 de julio de 2001, el examinador de la OAMI informó a la demandante de que consideraba que la marca solicitada no cumplía lo establecido en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94. Asimismo el

examinador indicó a la demandante que disponía de un plazo de dos meses para formular observaciones al respecto.

- 5 La demandante presentó sus observaciones el 31 de agosto de 2001.
- 6 Mediante resolución de 21 de junio de 2002, el examinador denegó la solicitud de marca, en virtud del artículo 38 del Reglamento nº 40/94, basándose en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.
- 7 En consecuencia, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, la demandante formuló un recurso ante la OAMI.
- 8 Mediante resolución de 25 de agosto de 2003, notificada a la demandante el 15 de septiembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso por considerar que el vocablo BIOKNOWLEDGE es descriptivo de los productos y servicios de que se trata y no tiene carácter distintivo.

### **Pretensiones de las partes**

- 9 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Acoja el recurso.

— Anule la resolución de la Sala Cuarta de Recurso.

- Anule la resolución del examinador de 21 de junio de 2002.
  
- Devuelva a la OAMI la solicitud de marca comunitaria para que proceda a su publicación.
  
- Condene a la OAMI a soportar las costas de la demandante causadas en el presente recurso, en el recurso ante la Sala de Recurso, así como en el procedimiento ante el examinador.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
  
- Condene en costas a la demandante.

### **Fundamentos de Derecho**

- 11 Con carácter preliminar, procede considerar, en el caso de autos, que, en realidad, la demandante pretende que se anule la resolución impugnada y que el Tribunal de Primera Instancia deduzca de ello todas las consecuencias procedentes en Derecho. Debe señalarse, además, que, en el acto de la vista, la OAMI manifestó que renunciaba a excepcionar la inadmisibilidad de la pretensión de la demandante en la que se solicita la anulación de la resolución del examinador.

- 12 Sobre el fondo, la demandante formula tres imputaciones que pueden agruparse en dos motivos. La finalidad del primer motivo es demostrar la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. El segundo motivo se refiere, por su parte, a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

*Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94*

- 13 El primer motivo invocado por la demandante comprende dos partes. En la primera, la demandante considera que la marca BIOKNOWLEDGE es demasiado vaga e indefinida para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trata. En la segunda parte la demandante estima que la Sala de Recurso utilizó indebidamente su conocimiento de los productos y servicios de que se trata para apreciar el carácter descriptivo de la marca.

Sobre la naturaleza vaga e indefinida del vocablo BIOKNOWLEDGE

— Alegaciones de las partes

- 14 La demandante considera que la Sala de Recurso cometió un error similar al advertido en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia relativa al vocablo EASYBANK [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, apartados 26 a 33]. Sostiene que, a semejanza de lo que se declaró en dicha sentencia, el vocablo BIOKNOWLEDGE es demasiado vago e indefinido para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trata.

- 15 Puntualiza que, además, el término «BIOKNOWLEDGE» se ha inventado recientemente y no tiene ningún significado claro, generalmente definido y aceptado. La demandante infiere de ello que dicho vocablo no es descriptivo, concretamente, de los productos y servicios de que se trata.
- 16 La demandante agrega que, en ningún caso la palabra «knowledge» puede constituir un elemento o un componente descriptivo del vocablo BIOKNOWLEDGE. Alega que, en efecto, la palabra «knowledge» significa, en inglés, conocimiento o familiaridad adquirida mediante experiencia, pero también toda la información que posee una persona o incluso comprensión teórica o práctica de una materia, de una lengua, etc. Según la demandante, estos distintos significados indican que la palabra «knowledge» se distingue de la palabra «information» y *a fortiori* del soporte en el que se acumula esta información o de los medios a través de los cuales se comunica a un usuario.
- 17 Basándose en la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL) (T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 38), la OAMI estima que la apreciación del carácter descriptivo de una marca sólo puede realizarse en relación, en primer lugar, con los productos o servicios de que se trate y, en segundo lugar, con la percepción que de ella tenga el público pertinente.
- 18 En el caso de autos, habida cuenta de los productos y servicios para los que se solicitó el registro, la OAMI sostiene que el público al que van destinados comprende los especialistas del sector médico, farmacéutico y de otras ciencias de la vida y del sector de la asistencia sanitaria en toda la Unión Europea.
- 19 Según la OAMI, si este público se encontrara ante el vocablo BIOKNOWLEDGE utilizado en relación con los productos y servicios de que se trata, deduciría de ello que pretenden proporcionar informaciones biológicas o que, simplemente, están relacionados con tales informaciones.

- 20 Afirma que, por añadidura, el término «knowledge» significa igualmente información específica sobre una materia. Considera que, en la medida en que los productos y servicios del demandante son fuentes de información biológica o facilitan tales fuentes, existe una relación clara y directa entre la marca solicitada y los productos y servicios afectados.
- 21 La OAMI destaca al respecto la estructura del signo denominativo controvertido, formado por el prefijo «bio», frecuentemente utilizado en la formación de palabras compuestas en el ámbito de las ciencias y de la tecnología, y por el término inglés usual «knowledge». Agrega que los consumidores interesados no pueden percibir esta estructura como inhabitual, ya que es acorde con las reglas inglesas de composición de palabras.
- 22 En relación con la alegación del demandante de que el término «Bioknowledge» se había inventado recientemente, la OAMI señala que de la jurisprudencia se desprende que el hecho de que un término no figure en el diccionario no es determinante, ya que lo importante es la manera en que el público al que se destinan los productos o servicios percibe ese término.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 23 Del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, se desprende que los signos y las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar las características del producto o del servicio para el que se solicita el registro, se consideran inapropiados, por su propia naturaleza, para cumplir la función de origen de la marca, sin perjuicio de la posibilidad de que hayan adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso, prevista en el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento. Al prohibir el registro como marca comunitaria de tales signos o indicaciones, 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 descriptivas 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, apartados 30 y 31).

- 24 Desde esta perspectiva, los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39). Por lo tanto, la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede llevarse a cabo, por una parte, poniéndolo en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la forma en que el público interesado lo entienda [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, apartado 27].
- 25 Con carácter preliminar, debe señalarse que la demandante interpreta erróneamente la sentencia EASYBANK, citada en el apartado 14, al considerar que, en el caso de autos y a semejanza de lo que se declaró en dicha sentencia, la «marca» BIOKNOWLEDGE es «demasiado vaga e indefinida» para conferir un carácter descriptivo a dicho término en relación con los productos y servicios de que se trata.
- 26 En su sentencia EASYBANK, citada en el apartado 14, el Tribunal de Primera Instancia solo utilizó los términos «vago» e «indefinido» para precisar el vínculo existente entre el sentido del vocablo de que se trataba y los servicios correspondientes. El Tribunal de Primera Instancia indicó, de esta forma, que «la relación existente entre el sentido del vocablo EASYBANK, por un lado, y los servicios que puede prestar un banco *on line*, por otro, resulta demasiado vaga e indefinida como para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con dichos servicios» (apartado 31 de la sentencia). Por lo tanto, en esa sentencia el Tribunal de Primera Instancia no calificó la marca controvertida de «demasiado vaga e indefinida» como sostiene la demandante.

- 27 Por otra parte, la primera parte del primer motivo se basa, principalmente, en el hecho de que, a juicio de la demandante, la Sala de Recurso decidió erróneamente que la marca solicitada era descriptiva, en particular, de los productos y servicios de que se trata. Por lo tanto, debe analizarse la imputación de la demandante a este respecto.
- 28 Como ha señalado la Sala de Recurso en el apartado 11 de la resolución impugnada, consta que en el caso de autos los productos y servicios de que se trata están destinados al público especializado de los sectores médico, farmacéutico y de otras ciencias de la vida, así como del sector de la asistencia sanitaria.
- 29 En cuanto al vocablo BIOKNOWLEDGE, está formado por el prefijo «bio» y la palabra «knowledge».
- 30 El prefijo «bio» deriva del griego bios, que significa «vida», como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 9 de la resolución impugnada. Con este elemento se forman numerosas palabras que tienen alguna relación con la «vida». Situado en el contexto del público pertinente del caso de autos, el elemento «bio» forma parte de las palabras que tienen alguna relación con los organismos vivos (por ejemplo, «biología»).
- 31 En cuanto a la palabra «knowledge», como ha señalado acertadamente la OAMI, una de sus definiciones corresponde a una información específica sobre una materia. La demandante no ha contradicho esta definición, como tal, sino sólo la conclusión que de ella ha deducido la OAMI.
- 32 Por consiguiente, teniendo en cuenta la delimitación del público pertinente en el caso de autos, la yuxtaposición de los términos «bio» y «knowledge» para formar el vocablo BIOKNOWLEDGE lleva a la conclusión de que éste tiene, al menos, un significado potencial, a saber, una o varias informaciones específicas sobre los organismos vivos, es decir, informaciones que les son propias. Procede recordar aquí

que debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, 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 23 *supra*, apartado 32).

- 33 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia ya puntualizó, en relación con un término que contiene el elemento «bio», que «al estar compuesto por abreviaturas que forman parte del léxico de la lengua de referencia [a saber, el inglés] el acrónimo BioID no presenta ningún rasgo distintivo respecto a las normas relativas al léxico de dicha lengua y, por tanto, no tiene una estructura inhabitual» [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, BioID/OAMI (BioID), T-91/01, Rec. p. II-5159, apartado 28]. Por lo tanto, el hecho de que, en el caso de autos, el vocablo BIOKNOWLEDGE se presente en una sola palabra no modifica la percepción que el público pertinente pueda tener de él. Debe señalarse, al respecto, que al margen del público pertinente de lengua inglesa los sectores científicos utilizan frecuentemente el inglés.
- 34 En relación con las descripciones de las clases de productos y servicios a que se refiere el registro, todas ellas aluden a los «organismos», es decir, a uno de los componentes del vocablo controvertido («bio»). Por otra parte, los productos y servicios mencionados en la solicitud de registro comprenden o bien los dispositivos de almacenamiento de la información, o bien los productos o servicios que permiten acceder a tal información. De ello se deduce que los productos y servicios de que se trata contienen información sobre los organismos o permiten acceder a tal información.
- 35 En la medida en que el público pertinente está formado por especialistas de la ciencia de la vida y del sector de la asistencia sanitaria, debe llegarse a la conclusión de que el vínculo existente entre el significado potencial del vocablo BIOKNOWLEDGE, expresado en el apartado 32, por una parte, y los productos y servicios de que se trata, por otra, no es demasiado vago ni indefinido. Existe, por el contrario, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa y concreta entre el sentido de dicho vocablo y las características de los productos y servicios de que se trata.

- 36 Por otra parte, en la medida en que la palabra «knowledge», según la definición que figura en el apartado 32 *supra*, no puede diferenciarse claramente de la palabra «information», con mayor razón aún tampoco podrá distinguirse, como pretende la demandante, del soporte en el que se almacena la información.
- 37 Por último, el vocablo BIOKNOWLEDGE, tal como se presentó para el registro, no contiene otros elementos ni otras indicaciones que permitan desvirtuar esta conclusión. Lo mismo puede decirse en relación con la presentación o la disposición de los términos que integran dicho vocablo.
- 38 No cabe acoger, a este respecto, la alegación de la demandante de que el vocablo BIOKNOWLEDGE es un término recientemente inventado y que, por lo tanto, carece de un significado claro, generalmente definido y aceptado.
- 39 En efecto, en relación con el carácter distintivo de un vocablo, el hecho de juntar dos términos, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta característica alguna adicional que pueda hacer que el signo en su totalidad sea apropiado para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas. La circunstancia de que el vocablo no se recoja en los diccionarios como tal –escrito en una sola palabra o en dos– no modifica en modo alguno esta apreciación [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANY-LINE), T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 26, y de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 37].
- 40 Por lo demás, como se ha indicado anteriormente (apartado 33), en relación con el acrónimo BioID, el Tribunal de Primera Instancia puntualizó que este término compuesto de varios elementos no presenta ningún rasgo distintivo respecto a las normas relativas al léxico de la lengua inglesa y que, por lo tanto, no tenía una estructura inhabitual.

- 41 En el caso de autos, como señaló acertadamente la OAMI, los consumidores interesados no pueden percibir la estructura del vocablo BIOKNOWLEDGE como inhabitual, ya que es acorde con las reglas inglesas de formación de palabras. Ello es sobre todo cierto cuando el público pertinente está integrado por especialistas acostumbrados a emplear los dos términos que forman el vocablo BIOKNOWLEDGE. Por lo tanto, aunque este vocablo se haya inventado recientemente, como sostiene la demandante, tiene un significado potencial suficientemente claro para el público pertinente y permite designar las características esenciales de los productos y servicios de que se trata.
- 42 Teniendo en cuenta todos estos elementos, procede inferir que el vocablo BIOKNOWLEDGE es descriptivo de los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro. En consecuencia, la Sala de Recurso no cometió ningún error de Derecho al considerar que desde el punto de vista del público pertinente, dicho vocablo podía servir para designar, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, las características esenciales de los productos y servicios mencionados en la solicitud de marca.
- 43 Por consiguiente, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo.

Sobre la utilización errónea por la Sala de Recurso de su conocimiento de los productos y servicios

— Alegaciones de las partes

- 44 La demandante señala que la Sala de Recurso utilizó su conocimiento de los productos y servicios propuestos para apreciar si el vocablo BIOKNOWLEDGE estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

- 45 Según la demandante, tal apreciación *post facto* es inadmisibles ya que este conocimiento completa la información contenida en el signo denominativo. Sin este conocimiento, prosigue la demandante, la Sala de Recurso no habría podido llegar a la conclusión de que el vocablo contenía signos o indicaciones descriptivos.
- 46 La demandante agrega que, en todo caso, si el criterio aplicado por la Sala de Recurso fuera correcto, el signo BLOKNOWLEDGE no daría ninguna información clara y no ambigua sobre las características esenciales de los productos y servicios ofertados (a diferencia de lo que se indica en el apartado 13 de la resolución impugnada).
- 47 La OAMI responde que la demandante olvida el principio básico según el cual la apreciación del carácter descriptivo del signo sólo puede efectuarse en relación con los productos o los servicios de que se trate. Por lo tanto, lejos de abusar de su conocimiento de la descripción de los productos y servicios para deducir una conclusión sesgada, la Sala de Recurso aplicó el criterio apropiado valorando el carácter descriptivo del vocablo en el contexto de los productos y servicios de que se trata.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 48 Como se ha recordado anteriormente, en relación con la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, la apreciación del carácter descriptivo de un signo solo puede llevarse a cabo, por una parte, poniéndolo en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la forma en que el público pertinente lo entienda (sentencia TDI, citada en el apartado 24 *supra*, apartado 27).

- 49 Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso se refirió acertadamente, en el caso de autos, a los productos y servicios de que se trata para apreciar si debía denegarse el registro del vocablo BIOKNOWLEDGE, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 50 En cuanto a la alegación de la demandante de que el signo BIOKNOWLEDGE no informa de manera clara y no ambigua sobre las características esenciales de los productos y servicios ofertados, los fundamentos relativos al primer submotivo del primer motivo han permitido llegar a la conclusión de que, por el contrario, desde el punto de vista del público pertinente, existía una relación suficientemente directa y concreta entre el sentido del vocablo BIOKNOWLEDGE y las características de los productos y servicios de que se trata. Por lo tanto, debe asimismo desestimarse la alegación formulada por la demandante a este respecto.
- 51 Por todo cuanto antecede, procede desestimar por infundado la segunda parte del primer motivo y, por lo tanto, debe desestimarse el primer motivo en su integridad.

*Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94*

- 52 Al haber sido desestimado el primer motivo, y en la medida en que basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 para que el signo controvertido no pueda registrarse como marca comunitaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 29), no procede examinar el segundo motivo invocado por la demandante, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 53 Teniendo en cuenta cuanto antecede, procede desestimar el recurso.

**Costas**

54 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que se han desestimado los motivos de 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 Tercera)

decide:

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

Azizi

Jaeger

Dehousse

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de enero de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Azizi