SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 5 de diciembre de 2002 *

En el asunto T-91/01,

BioID AG, con domicilio social en Berlín (Alemania), en liquidación judicial, representada por el Sr. A. Nordemann, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representado por la Sra. S. Bonne y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 20 de febrero de 2001 (asunto R 538/1999-2), relativo al registro de una marca figurativa que contiene el acrónimo BioID,

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

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de julio de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

1 El 8 de julio de 1998, la demandante presentó con su nombre anterior, a saber, D.C.S. Dialog Communication Systems AG, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos; en lo sucesivo, «Oficina»). La Oficina recibió dicha solicitud el 10 de julio de 1998.

2 La marca cuyo registro se solicita consiste en el signo que se reproduce a continuación:



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro del signo pertenecen a las clases 9, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado. Dichos productos y servicios corresponden a la descripción siguiente, que figura en la solicitud de marca:

— «Software para ordenadores, hardware de ordenador y sus partes, equipos ópticos, acústicos y electrónicos y sus partes, todos los artículos anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como para la identificación o verificación de seres vivos asistida por ordenador basada en una o varias características biométricas específicas», incluidos en la clase 9;

— «Servicios de telecomunicación; servicios de seguridad relacionados con la comunicación de ordenadores, el acceso a bases de datos, el tráfico electrónico de pagos, la verificación de derechos de acceso así como la identificación o verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas, asistida por ordenador», incluidos en la clase 38;

— «Facilitación de software relativa a Internet y otras redes de comunicación, mantenimiento en línea de programas de ordenador, elaboración de programas para el tratamiento de datos, todos los servicios anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, con la comunicación de ordenadores entre sí así como con la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas; verificación de seres vivos asistida por ordenador basada en una o varias características biométricas específicas; desarrollo técnico de sistemas para el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como de sistemas para la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas», incluidos en la clase 42.

4 Mediante resolución de 25 de junio de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, por considerar que la marca solicitada es descriptiva de los correspondientes productos y carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento nº 40/94.

5 El 20 de agosto de 1999, la demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso contra la resolución del examinador.

6 Mediante resolución de 20 de febrero de 2001, notificada a la demandante el 23 de febrero de 2001, la Sala Segunda de Recurso desestimó el recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso consideró, en esencia, que el acrónimo BioID, leído en conjunto, constituye una abreviatura de las palabras «biometric identification» («identificación biométrica»). Por tanto, estimó que debía denegarse la marca solicitada, que designa características de los productos y servicios contemplados en la solicitud, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Respecto a la configuración gráfica de la marca solicitada, la Sala de Recurso consideró que los elementos gráficos no merecían ser tomados en cuenta y, en consecuencia, no podían conferir carácter distintivo a la marca solicitada.

7 El 13 de marzo de 2001, fue inscrito el nuevo nombre de la demandante, a saber, «BioID AG», en el Registro Mercantil del Amtsgericht Charlottenburg.

Procedimiento y pretensiones de las partes

8 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de abril de 2001, la demandante interpuso el presente recurso. El 6 de agosto de 2001, la Oficina presentó su escrito de contestación.

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene a la Oficina admitir la publicación de la marca solicitada.

— Condene en costas a la Oficina.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

11 Tras informar la demandante al Tribunal de Primera de Instancia, en la vista, de su situación de quiebra, el Presidente la instó para que declarase, a más tardar el 15 de septiembre de 2002, su voluntad de continuar el procedimiento. Mediante escrito de 13 de septiembre de 2002, el síndico de la quiebra declaró que iba a continuar el procedimiento iniciado por la parte demandante. A continuación, el Presidente declaró el cierre de la fase oral.

12 En la vista, la demandante desistió de la segunda de sus pretensiones por la que solicitaba que se ordenase a la Oficina admitir la publicación de la marca solicitada, de todo lo cual quedó constancia en el acta de la vista. Además, presentó determinadas pruebas. La Oficina no se opuso a que dichas pruebas se uniesen a los autos.

Fundamentos de Derecho

13 La demandante invoca dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

14 La demandante considera, de manera general, que un mínimo grado de carácter distintivo es suficiente para evitar el motivo de denegación absoluto enunciado en

el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. A este respecto, se remite a los apartados 39 y 40 de la 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).

15 Por lo que atañe al acrónimo BioID, la demandante estima que no es inmediatamente descriptivo de los productos y servicios de que se trata, sino que tiene mero carácter sugerente. Además, afirma que el acrónimo controvertido es un término inventado, que no figura en los diccionarios y no es utilizado efectivamente, salvo, como marca, por la propia demandante.

16 En efecto, según la demandante, aun en el supuesto de que el elemento «ID» tuviese que comprenderse en el sentido de «identificación», el acrónimo BioID no indica la manera en que opera dicha identificación. Así sucede cualquiera que sea el contenido semántico que se dé al elemento «Bio» (que expresa, según el caso, la idea de una relación con la vida en general o con la vida orgánica o la de una relación con la naturaleza). En dicho contexto, la demandante destaca el hecho de que los productos y servicios de que se trata, que pertenecen al ámbito de la informática, no tienen ninguna relación con la biología, la naturaleza o la vida orgánica.

17 Respecto a la configuración gráfica de la marca solicitada, la demandante alega que dicha configuración tiene un carácter tan particular que, sólo por ello, los sectores comerciales a que se destina percibirán la marca solicitada como signo distintivo.

18 Además, la demandante alega que el acrónimo BioID ha sido registrado en Alemania como marca denominativa para los productos y servicios siguientes: «software grabados en soportes de datos de todo tipo; productos de imprenta; telecomunicaciones; elaboración de programas informáticos». Pues bien, según la

demandante, la Oficina alemana de patentes y marcas aplica de manera bastante restrictiva los motivos de denegación derivados de una falta de carácter distintivo.

19 Por último, la demandante se refiere a resoluciones de la Oficina que admiten la posibilidad de registrar otras marcas denominativas que contienen el prefijo «bio», como BIOWIRE, BIOTAG, BIOWATT, BIOSELECT, BIOPLOT, BIOSPRINT, BIOTECT, BIOSLIM, BIOPRIME y BIOSTAR. Según la demandante, dichas resoluciones tratan sobre marcas comparables a la controvertida en el presente asunto y, por tanto, constituyen indicios para apreciar la posibilidad de registrarla.

20 La Oficina considera que ninguno de los elementos que componen el acrónimo BioID tiene carácter distintivo en relación con los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca y que la manera en que se combinan dichos elementos no altera esta apreciación. A este respecto, la Oficina destaca que, al ser el público correspondiente un público especialista, anglófono o que, al menos, dispone de conocimientos de la lengua inglesa, dicho público percibirá el acrónimo controvertido con el significado de «biometric identification» («identificación biométrica») y, por tanto, como una indicación referida a la especie o al destino de tales productos o servicios. Además, la Oficina señala que la expresión «biometric identification» la utilizan efectivamente los competidores de la demandante, de forma genérica.

21 En cuanto a la configuración gráfica de la marca solicitada, la Oficina expone que dicha configuración recurre a un tipo de letra estándar muy extendida, a saber, el tipo de letra «arial». La Oficina añade que el hecho de que cada una de las dos sílabas se represente mediante caracteres de diferente espesor no puede modificar la percepción global del signo por el consumidor y que la utilización de mayúsculas en la segunda sílaba no hace sino reforzar el carácter descriptivo del signo, dado que el elemento «ID», utilizado, en general, como abreviatura de la palabra «identificación», será directamente reconocido como tal. Por tanto, según la Oficina, la configuración gráfica de la marca solicitada no altera su carácter descriptivo ni le confiere, por sí misma, carácter distintivo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

22 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se deniega el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Por otra parte, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

23 Como se desprende de la jurisprudencia, las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 son, en particular, aquellas que, desde el punto de vista del público correspondiente, se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate o con respecto a las cuales existen, al menos, indicios concretos que permiten inferir que pueden utilizarse de esta manera. Además, tales marcas no permiten al público correspondiente repetir la experiencia de compra, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26].

24 Por tanto, el carácter distintivo de una marca sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción que de tal marca tenga el público correspondiente.

25 En cuanto al público correspondiente, la Oficina expone en su escrito de contestación que se trata de un público «especialista y bien informado sobre los productos que existen en el mercado». La demandante, por su parte, se opuso a dicha definición en la vista, alegando que los usuarios de ordenadores y de redes Internet en general también forman parte del público correspondiente. A la luz de estas posturas y habida cuenta de la gama de productos y servicios de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia considera que el público correspondiente es, en todo caso, un público que conoce bien el ámbito de los productos y servicios en cuestión.

26 Por lo que respecta a la marca solicitada, se ha de señalar, en primer lugar, que dicha marca no sólo contiene un elemento denominativo, a saber, el acrónimo BioID, sino también elementos figurativos desprovistos, en cuanto tales, de contenido semántico, a saber, las características tipográficas que presenta dicho acrónimo. Además, contiene dos elementos gráficos situados después del acrónimo BioID, a saber, un punto («■») y un signo («®»).

27 A este respecto, procede señalar que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no distingue entre diferentes categorías de marcas. Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas formadas por elementos figurativos o por una combinación de elementos denominativos y figurativos no son, pues, distintos a los aplicables a las demás categorías de marcas. Además, en el caso de una marca compuesta de varios elementos (en lo sucesivo, «marca compleja»), ésta ha de ser examinada en su conjunto para apreciar su carácter distintivo. No obstante, lo anterior no es incompatible con un examen posterior de los distintos elementos que componen la marca.

28 En primer lugar, respecto al acrónimo BioID, se ha de señalar que dicho acrónimo está compuesto por dos elementos («Bio» e «ID»). En inglés, el elemento «ID» es una abreviatura corriente del sustantivo (identificación), como demostró la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada. Por su parte, el prefijo «Bio» puede ser tanto la abreviatura de un adjetivo [«biological» (biológico), «biometrical» (biométrico)] como la abreviatura de un sustantivo [«biology» (biología)]. En consecuencia, al estar compuesto por abreviaturas que forman parte del léxico de la lengua de referencia, 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.

29 Por lo demás, se ha de considerar que, a la luz de los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca, el público correspondiente comprende el acrónimo BioID en el sentido de «biometrical identification» (identificación biométrica). A este respecto, carecen de pertinencia las alegaciones de la demandante según las cuales el elemento «Bio», en sus diferentes significados, se refiere a la noción de vida y no a los productos y servicios en cuestión.

30 Por lo que se refiere, en primer lugar, a los productos comprendidos en las categorías denominadas «software para ordenadores, hardware de ordenador y sus partes, equipos ópticos, acústicos y electrónicos y sus partes, todos los artículos anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como para la identificación o verificación de seres vivos asistida por ordenador basada en una o varias características biométrica específicas» (clase 9), procede señalar que la identificación biométrica de seres vivos implica, o incluso exige, su utilización. Más en particular, la identificación biométrica constituye una función técnica de dichos productos, por supuesto entre otras, y no sólo un ámbito de aplicación. Además, la solicitud de marca tiene expresamente por objeto, aunque sólo sea a título indicativo, la utilización de dichos productos en el contexto de métodos basados en la identificación biométrica. Por tanto, desde el punto de vista del público correspondiente, el acrónimo BioID se percibe como algo que puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos productos.

31 Por otra parte, en cuanto a los servicios comprendidos en la categoría designada como «servicios de seguridad relacionados con la comunicación de ordenadores, el acceso a bases de datos, el tráfico electrónico de pagos, la verificación de derechos de acceso así como la identificación o verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas, asistida por ordenador» (clase 38) y «desarrollo técnico de sistemas para el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como de sistemas para la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas» (clase 42), es preciso señalar que, en la medida en que tales servicios se efectúan por medio de una identificación biométrica o tienen por objeto el desarrollo de sistemas para dicha identificación, el acrónimo BioID se refiere directamente a una de sus cualidades, que puede ser tenida en cuenta en la elección de tales servicios por el público correspondiente. Por tanto, desde el punto de vista de dicho público, el acrónimo BioID también se percibe como algo que puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos servicios.

32 Por último, por lo que atañe a los servicios comprendidos en las categorías denominadas «servicios de telecomunicación» (clase 38) y «facilitación de software relativa a Internet y otras redes de comunicación, mantenimiento en

línea de programas de ordenador, elaboración de programas para el tratamiento de datos, todos los servicios anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, con la comunicación de ordenadores entre sí así como con la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas» (clase 42), se ha de señalar que dichos servicios presentan un estrecho lazo funcional con los productos y servicios mencionados en los apartados 30 y 31 *supra*. Además, respecto a las categorías de servicios comprendidas en la clase 42, la solicitud de marca indica expresamente, aunque sólo sea a título indicativo, que tales servicios se prestan en el contexto de métodos basados en la identificación biométrica. Así pues, procede considerar que el acrónimo BioID también puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos servicios.

33 Además, suponiendo que el acrónimo BioID no pueda utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de todos los productos o servicios incluidos en las categorías que figuran en la solicitud de marca, es preciso señalar que la demandante solicitó el registro del acrónimo controvertido para todas esas categorías sin distinguir entre los diferentes productos y servicios que comprenden. Por tanto, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en lo que atañe al conjunto de dichas categorías de productos y servicios [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 33].

34 De las consideraciones anteriores se desprende que el acrónimo BioID carece de carácter distintivo en relación con las categorías de productos y servicios contempladas en la solicitud de marca, puesto que, desde el punto de vista del público correspondiente, puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos y servicios comprendidos en dichas categorías.

35 En segundo lugar, por lo que respecta al signo figurativo formado por las características tipográficas que presenta el acrónimo BioID (caracteres en letra «arial», distinto espesor de los caracteres para cada una de las dos sílabas «Bio» e «ID»), del apartado 21 de la resolución impugnada se desprende, de manera

implícita, que la Sala de Recurso consideró que una marca compleja carece de carácter distintivo ya que el elemento denominativo es descriptivo para los productos o servicios de que se trata y que la importancia relativa de los elementos figurativos es «desdeñable» respecto a la del elemento denominativo.

36 A este respecto, es preciso señalar que la falta de carácter distintivo de una marca compleja no puede determinarse en función de la importancia relativa de algunos de los elementos que la forman respecto a la de otros elementos de dicha marca desprovistos de carácter distintivo. En efecto, una marca compleja no entra en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 cuando uno solo de los elementos que la forman es distintivo en relación con los productos o servicios de que se trata. Pues bien, puede darse ese caso, aun cuando el único elemento distintivo de la marca compleja no sea dominante respecto a los demás elementos que forman dicha marca. Por tanto, no puede admitirse que, para aplicar el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se haga abstracción de un elemento de una marca compleja. En consecuencia, los órganos de la Oficina no pueden omitir el examen de algunos elementos de una marca compleja porque su importancia sea desdeñable respecto a la de otros elementos. Por el contrario, es preciso apreciar el carácter distintivo de una marca compleja a la luz de todos los elementos que la componen.

37 Por tanto, en el presente asunto, procede examinar si los elementos figurativos formados por las características tipográficas que presenta el acrónimo BioID carecen de carácter distintivo en relación con las categorías de productos y de servicios de que se trata. A este respecto, del escrito de contestación de la Oficina y de sus respuestas, en la vista, a preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en este sentido se desprende que los caracteres en letra «arial» y los caracteres de distinto espesor se utilizan corrientemente, en el comercio, para la presentación de todo tipo de productos y servicios. Por tanto, dichos elementos figurativos pueden utilizarse de esa manera también para los productos y servicios contemplados en la presente solicitud de marca. En dichas circunstancias, carece de pertinencia la alegación de la demandante, en la vista, según la

cual, debido a la presencia de tales elementos, se empuja al público correspondiente a interpretar la marca solicitada como indicativo de origen. Por tanto, se ha de considerar que los elementos figurativos formados por las características tipográficas que presenta el acrónimo BioID carecen de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de que se trata.

38 Por lo que atañe al punto («■»), la propia demandante declaró, en la vista, que dicho elemento se utiliza corrientemente como último elemento entre otros varios en una marca denominativa, para indicar que se trata de una abreviatura.

39 Por último, en cuanto al signo («®»), la Oficina declaró acertadamente, en la vista, que su función se limita a indicar que se trata de una marca registrada en un territorio determinado y que, en caso de que el registro no se hubiese producido, el empleo de ese elemento gráfico podría inducir al público a error. Además, es preciso señalar que dicho elemento, combinado con uno o varios otros signos, se utiliza corrientemente, en el comercio, para la presentación de todo tipo de productos y servicios.

40 Por tanto, los elementos gráficos contemplados en los apartados 38 y 39 *supra* pueden utilizarse, en el comercio, para la presentación de los productos y servicios que figuran en la solicitud de marca y, por tanto, carecen de carácter distintivo en relación con dichos productos y servicios.

41 De las consideraciones precedentes se infiere que la marca solicitada está formada por una combinación de elementos cada uno de los cuales carece de carácter distintivo en relación con los productos y servicios comprendidos en las categorías contempladas en la solicitud de marca, ya que pueden utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos productos y servicios.

42 Además, de la jurisprudencia se desprende que el hecho de que una marca compleja sólo esté formada por elementos desprovistos de carácter distintivo en relación con los productos o servicios de que se trata permite llegar a la conclusión de que dicha marca, considerada en su conjunto, también puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos productos o servicios. Solamente se puede rebatir dicha conclusión en el supuesto de que indicios concretos, como, en particular, la manera en que se combinan los distintos elementos, impliquen que la marca compleja, considerada en su conjunto, representa algo más que la suma de los elementos que la forman (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 31 de enero de 2002 en el asunto Koninklijke KPN Nederland y PTT Nederland, C-363/99, aún no publicadas en la Recopilación, punto 65).

43 En el presente asunto, frente a lo que alega la demandante, no existen dichos indicios. En efecto, la estructura de la marca solicitada, caracterizada, en esencia, por la combinación de un acrónimo descriptivo y, por una parte, las características tipográficas descritas en el apartado 37 *supra* y, por otra, los elementos gráficos indicados en los apartados 38 y 39 *supra*, no permite rebatir la conclusión según la cual la marca, considerada en su conjunto, puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos y servicios comprendidos en las categorías contempladas en la solicitud de marca.

44 Por tanto, la marca solicitada carece de carácter distintivo en relación con las categorías de productos y servicios de que se trata.

45 La demandante ha invocado, en su demanda, el registro de la marca denominativa Bioid en Alemania, así como, en la vista, el registro, en los Estados Unidos, de una marca figurativa idéntica a la controvertida en el presente asunto. A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, y autosuficiente, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec.

p. II-3829, apartado 47]. Por consiguiente, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria sólo puede apreciarse con arreglo a la normativa comunitaria pertinente. La Oficina y, en su caso, el juez comunitario no están vinculados por resoluciones dictadas en un Estado miembro o en un país tercero que admitan la posibilidad de registrar el mismo signo como marca nacional. Así sucede aun cuando dicha resolución haya sido tomada con arreglo a una normativa nacional armonizada en virtud de la Directiva 89/104.

46 Por tanto, no pueden acogerse los argumentos de la demandante basados únicamente en la existencia de registros efectuados en Alemania y en los Estados Unidos. A mayor abundamiento, la demandante no ha presentado ningún argumento de fondo que pueda deducirse de dichas resoluciones nacionales e invocarse en apoyo del motivo alegado.

47 En cuanto a los argumentos de la demandante relativos a las resoluciones de las Salas de Recurso que admiten la posibilidad de registrar otras marcas que contienen el elemento «Bio», se ha de observar que motivos de hecho o de Derecho que figuren en una resolución anterior pueden, por supuesto, constituir argumentos en apoyo del motivo basado en la infracción de una disposición del Reglamento nº 40/94. No obstante, es preciso señalar que, en el presente asunto, la demandante no ha invocado fundamentos de Derecho de dichas resoluciones que puedan rebatir la apreciación expuesta anteriormente en cuanto al carácter distintivo de la marca solicitada.

48 En la vista, la demandante también invocó el registro, en la Oficina, de la marca denominativa «Bioid» para las categorías de productos y servicios denominadas «productos de imprenta», «telecomunicaciones» y «programación para ordenadores». A este respecto, se ha de señalar que, frente a lo que parece alegar la demandante, la marca figurativa controvertida en el presente asunto y la marca denominativa «Bioid» no son intercambiables y que, como destaca la Oficina acertadamente, el hecho, en particular, de que en la marca denominativa «Bioid» las letras «id» estén escritas en minúscula la diferencia, en cuanto a su contenido semántico, del acrónimo «BioID» tal como figura en la marca solicitada.

49 Por tanto, procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 respecto a todas las categorías de productos y servicios contempladas en la solicitud de marca.

50 En dichas circunstancias, no procede examinar el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. En efecto, según jurisprudencia reiterada, basta con que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados para que no pueda registrarse el signo como marca comunitaria [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 28].

51 En consecuencia, procede desestimar el recurso.

Costas

52 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede imponerle las costas en que ha incurrido la Oficina, conforme a lo solicitado por esta última.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a la parte demandante.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de diciembre de 2002.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

R.M. Moura Ramos