SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 27 de febrero de 2002 *

En el asunto T-34/00,

Eurocool Logistik GmbH, con domicilio social en Linz (Austria), representada por el Sr. G. Secklehner, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto, E. Joly y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 9 de diciembre de 1999 (asunto R 233/1999-1), relativa al registro del vocablo EUROCOOL como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de febrero de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de junio de 2000;

celebrada la vista el 14 de junio de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 6 de junio de 1996 la demandante presentó una solicitud de marca denominativa comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo EUROCOOL.

3 Los servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 39 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, y corresponden, respecto a cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

clase 39: «Almacenamiento de mercancías, en particular, de mercancías refrigeradas y congeladas; asesoramiento e información sobre el almacenamiento de mercancías, en particular, de mercancías refrigeradas y congeladas; alquiler de almacenes; transporte de mercancías congeladas en vehículos y camiones; asesoramiento e información sobre el transporte de mercancías refrigeradas y congeladas; alquiler de cámaras frigoríficas, congeladores y dispositivos de almacenamiento de mercancías refrigeradas y congeladas»;

clase 42: «Creación de sistemas logísticos, en particular, para el transporte y almacenamiento de mercancías refrigeradas y congeladas; desarrollo de programas de ordenador para el almacenamiento, la expedición y el transporte de mercancías refrigeradas y congeladas».

4 Mediante comunicación de 5 de noviembre de 1998 el examinador informó a la demandante de que consideraba que el vocablo EUROCOOL no podía registrarse porque carecía de carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en relación con los servicios a los que se refiere la solicitud de marca.

5 Mediante decisión de 11 de marzo de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, por el motivo indicado en su comunicación de 5 de noviembre de 1998.

6 El 10 de mayo de 1999, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, la demandante interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución del examinador.

7 Mediante resolución de 9 de diciembre de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 15 de diciembre de 1999, la Sala de Recurso confirmó la denegación del examinador (punto 1 del fallo de la resolución impugnada), debido a que el vocablo EUROCOOL carecía de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y era exclusivamente descriptivo, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento. Además, el recurso fue devuelto al examinador para que se pronunciara en lo tocante a la prueba de la adquisición del carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento (punto 2 del fallo de la resolución impugnada).

8 La Sala de Recurso consideró, esencialmente, que la resolución del examinador era fundada, habida cuenta de que el vocablo EUROCOOL designa las actividades de almacenamiento y de transporte de productos refrigerados en el espacio europeo. Según la Sala de Recurso, la combinación de palabras EUROCOOL, que responde a las reglas de uso de la lengua inglesa, consta de una palabra corriente, «COOL», que indica la clase de servicios de que se trata, y de un prefijo no menos corriente, «EURO», que alude al espacio geográfico previsto para tales servicios.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule el punto 1 del fallo de la resolución impugnada.

— Devuelva la solicitud de marca a la Oficina para que prosiga el procedimiento de registro.

— Con carácter subsidiario, anule parcialmente el punto 1 del fallo de la resolución impugnada y devuelva la solicitud de marca a la Oficina para la prosecución del procedimiento de registro en lo que atañe a los siguientes servicios:

clase 39: «Almacenamiento de mercancías congeladas; alquiler de almacenes; asesoramiento e información sobre el almacenamiento de mercancías congeladas; transporte de mercancías congeladas en automóviles y camiones; asesoramiento e información sobre el transporte de mercancías congeladas; alquiler de cámaras frigoríficas, congeladores y dispositivos de almacenamiento de mercancías congeladas»;

clase 42: «Creación de sistemas logísticos para el transporte de mercancías congeladas; desarrollo de programas de ordenador para el almacenamiento, la expedición y el transporte de mercancías congeladas».

— O, con carácter más subsidiario, en lo que atañe a los siguientes servicios:

clase 39: «Almacenamiento de mercancías; alquiler de almacenes; asesoramiento e información sobre el almacenamiento de mercancías»;

clase 42: «Creación de sistemas logísticos».

— Condene a la Oficina a pagar la totalidad de las costas, incluidas las causadas en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso.

10 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime las pretensiones de la demandante.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre las pretensiones formuladas con carácter principal y subsidiario cuyo objeto consiste en que se devuelva el asunto a la Oficina para que prosiga el procedimiento de registro

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que devuelva el asunto a la Oficina y que dirija a ésta una orden conminatoria de proseguir el procedimiento de registro.

12 En virtud del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta le incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33]. Por lo tanto, no procede admitir las presentes pretensiones.

Sobre la pretensión de anulación del punto 1 del fallo de la resolución impugnada

13 La demandante invoca tres motivos, el primero basado esencialmente en la vulneración de su derecho de defensa, el segundo, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y, el tercero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo basado en la violación del derecho de defensa

— Alegaciones de las partes

14 La demandante señala que la decisión del examinador de 11 de marzo de 1999 se basa únicamente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que, en cambio, la resolución impugnada se basa en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del mismo Reglamento. Según la demandante, el examinador debería haberse basado también en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Admitir lo contrario equivale, a su juicio, a permitir que los examinadores propongan en todo momento nuevos motivos de denegación que pueden leerse «entre líneas» en una eventual motivación formulada deliberadamente en términos generales.

15 En el acto de la vista la demandante ha sostenido que, al aludir en su demanda a los examinadores, se refería al examinador y a la Sala de Recurso y que pretendía denunciar particularmente el hecho de que esta Sala hubiera invocado un nuevo motivo de denegación absoluto, sin que la demandante hubiera tenido la posibilidad de pronunciarse al respecto, habida cuenta de que no se mencionaba en la decisión de 11 de marzo de 1999. Además, alegó que, en el escrito en el que exponía los motivos de su oposición a esta resolución ante la Sala de Recurso, se había referido incidentalmente *ad cautelam* al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Agregó que, si el examinador hubiera invocado este artículo habría podido tratar con mayor amplitud el carácter no descriptivo del vocablo de que se trata.

16 La Oficina sostiene que no procede admitir el motivo invocado por la demandante basado en la falta de motivación porque se refiere a la decisión del examinador y no a la resolución de la Sala de Recurso, que es el acto impugnado ante el Tribunal de Primera Instancia.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

17 El examinador denegó la solicitud de marca EUROCOOL porque carecía de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con respecto a los servicios solicitados. La Sala de Recurso alega que el vocablo de que se trata tropieza no sólo con el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sino también con el establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento.

18 Considerando todas las alegaciones formuladas por la demandante, debe señalarse que, esencialmente, aduce, por una parte, que la Sala de Recurso sólo podía pronunciarse sobre el motivo de denegación absoluto a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 si el propio examinador lo hubiera hecho; por otra, observa que la Sala de Recurso aplicó de oficio un motivo de denegación absoluto que no había sido invocado por el examinador, sin haber tenido previamente la demandante la posibilidad de presentar sus observaciones.

19 Por consiguiente, en la medida en que se refiere a la resolución impugnada, procede admitir el motivo invocado por la demandante, que consiste, en realidad, en una imputación de vulneración del derecho de defensa.

20 A este respecto, debe señalarse, ante todo, 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 Oficina solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

21 Por lo demás, el respeto del derecho de defensa constituye un principio general de Derecho comunitario, en virtud del cual los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que, como en el caso de autos, afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente sus puntos de vista (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint/Comisión, 17/74, Rec. p. 1063, apartado 15).

22 Por último, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que, al no ofrecer a la demandante la posibilidad de pronunciarse sobre la aplicación de motivos de denegación absolutos que la Sala de Recurso aprecia de oficio, ésta viola los derechos de defensa [sentencia 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 47].

23 En el caso de autos, la decisión del examinador está motivada en un análisis lingüístico de cada uno de los elementos que componen el vocablo de que se trata, es decir, la abreviación «EURO» y el adjetivo «COOL». Según el examinador, la combinación de estas dos palabras habituales no confiere al vocablo EUROCOOL un carácter de fantasía y distintivo. Por lo tanto, la denegación de la solicitud de marca comunitaria por parte del examinador únicamente se motivó por la falta de carácter distintivo del vocablo de que se trata. No se justificó por el carácter descriptivo de éste.

24 La resolución impugnada se basa en dos motivos de denegación absolutos, la falta de carácter distintivo y la naturaleza exclusivamente descriptiva del vocablo EUROCOOL. En relación con este último motivo, la Sala de Recurso señala que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 prohíbe la concesión a una empresa del derecho exclusivo a utilizar, en el comercio, un vocablo que se limita a describir, de una forma habitual, la calidad o el destino de los productos y los servicios para los que se reivindica. Además, estima que debe imperativamente poder seguir disponiéndose de tal indicación para su uso general, por cuanto los competidores tienen un interés legítimo en poder utilizarlo libremente (apartado 12 de los fundamentos de la resolución impugnada). Ahora bien, esta

argumentación, que puede servir de fundamento exclusivamente para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no se recogió en la decisión del examinador.

25 Aun admitiendo que los elementos que pueden servir de fundamento de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 puedan coincidir en cierta medida, no es menos cierto que tales motivos tienen cada uno un ámbito propio de aplicación [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 48]. En efecto, los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 no pueden reducirse, para asimilarlos, a la falta de carácter distintivo, puesto que se formulan en dos disposiciones distintas.

26 Por consiguiente, procede acoger el primer motivo, basado en la vulneración de los derechos de defensa, por cuanto la Sala de Recurso aplicó el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en particular, sobre la base de un imperativo de disponibilidad de las indicaciones descriptivas, sin dar a la demandante la posibilidad de pronunciarse eficazmente con respecto a este motivo de denegación absoluto ni sobre el razonamiento realizado para fundamentarlo.

27 En consecuencia, no procede que el Tribunal de Primera Instancia analice la procedencia del segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. No obstante, es necesario examinar si la Sala de Recurso consideró acertadamente que el vocablo EUROCOOL carecía de carácter distintivo.

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

— Alegaciones de las partes

28 La demandante sostiene que, contrariamente a lo que considera la Sala de Recurso, la combinación de las palabras «EURO» y «COOL» en el vocablo EUROCOOL confiere a éste varios sentidos posibles, así como un carácter distintivo, ya que dicho vocablo debe considerarse como un todo y no analizando cada uno de sus componentes. A mayor abundamiento, según la demandante, puede registrarse la marca controvertida puesto que se trata de la creación de una palabra de fantasía.

29 En lo que atañe a la palabra «EURO», la demandante estima que la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea la asociarán espontáneamente con la nueva moneda común y no la percibirán como indicación geográfica. Por lo que respecta al adjetivo «COOL», la demandante alega que pueden atribuírsele varios significados aparte del citado en la resolución impugnada. En cuanto al vocablo EUROCOOL, la demandante alega que es el resultado de una yuxtaposición poco habitual de dos palabras y que únicamente sugiere que los servicios que propone se refieren a asesoramiento e información relativos a un «mundo cool con euros», así como a los sistemas logísticos inherentes a tales servicios.

30 Además, la demandante recuerda que, según la práctica constante de la Oficina, puede deducirse de la expresión «que carezcan de carácter distintivo», que figura en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que basta un mínimo de carácter distintivo y que debe apreciarse con arreglo a esta disposición si una palabra tiene tal carácter, independientemente de que su naturaleza sea descriptiva o no.

31 La demandante llega a la conclusión de que, aunque el vocablo EUROCOOL tenga un carácter distintivo reducido, contiene un elemento innovador, tanto más porque no figura en ningún diccionario inglés o alemán.

32 La Oficina, como la Sala de Recurso, considera que el público anglófono percibirá inmediatamente que el vocablo EUROCOOL se refiere comúnmente al hecho de que los servicios que designa son servicios europeos de transporte, de almacenamiento o de depósito equipados de un sistema de refrigeración, o incluso, que ese sistema de refrigeración es acorde con las normas establecidas por los reglamentos comunitarios vigentes. Tal información, carente de elementos de fantasía, se limita a informar esencialmente sobre los servicios a los que se aplica.

33 La Oficina recuerda que, según el diccionario *Collins Cobuild English Dictionary* (edición de 1992), la palabra «EURO» se utiliza para formar palabras que describen o se refieren a algo relacionado con Europa o la Unión Europea. Así, el elemento «EURO» se asocia frecuentemente a otros términos para constituir el prefijo de palabras nuevas. De este modo, la Oficina contradice la alegación de la demandante de que la implantación de la moneda única ha modificado tal acepción de la palabra «EURO», ya que la entrada en vigor del euro no ha influido en la construcción de palabras compuestas con el prefijo «EURO».

34 La Oficina alega que, como adjetivo, la palabra «COOL» significa «moderadamente frío, agradable y refrescante, en contraposición al calor intenso y al frío». Dicha acepción de la palabra «COOL», según la Oficina, no puede pasar desapercibida a los profesionales de los productos alimenticios de que se trata, a los que se dirigen los servicios designados por el vocablo EUROCOOL.

35 Además, la Oficina considera que la yuxtaposición de las palabras «EURO» y «COOL» no presenta ningún elemento distintivo, ya que estas dos palabras se

combinan correctamente según las reglas lingüísticas. Por lo demás, el vocablo controvertido no presenta ningún elemento de fantasía. Por último, la Oficina sostiene que el hecho de que la palabra EUROCOOL no figure en ningún diccionario o enciclopedia no basta para otorgarle el mínimo de carácter distintivo exigido.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

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

37 Los signos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se consideran inapropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o del servicio para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa.

38 El carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro del signo [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 32] y, por otra, en relación con la percepción del público al que se pretende llegar, constituido por los consumidores de tales productos o servicios.

39 Por último, del tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 se desprende que basta un mínimo de carácter distintivo para que no pueda aplicarse el motivo de denegación previsto en dicho artículo.

40 En el caso de autos, debe señalarse, ante todo, que la Sala de Recurso no ha analizado suficientemente la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

41 Así, la Sala de Recurso alega que, según el diccionario inglés *Collins Cobuild English Dictionary* (edición de 1995), el prefijo «EURO» se utiliza para formar palabras que describen o aluden a cosas relacionadas con Europa o con la Unión Europea, por una parte, y que el adjetivo «COOL» significa, según el diccionario inglés *The New Shorter Oxford English Dictionary* (edición de 1993), «moderadamente frío, agradable y refrescante, en contraposición al calor intenso y al frío», por otra (apartados 14 y 15 de los fundamentos de la resolución impugnada). En lo que al vocablo EUROCOOL se refiere, la Sala de Recurso considera que tiene un sentido comprensible, diáfano e inequívoco y, por lo tanto, que no transmite más información que la manifestación objetiva, clara e inmediatamente comprensible de que se trata de servicios relacionados con el transporte de productos refrigerados procedentes del espacio europeo y con su conservación mediante el frío (apartado 18 de la fundamentación de la resolución impugnada).

42 Por consiguiente, la Sala de Recurso deduce que el vocablo controvertido carece de carácter distintivo porque la combinación de las palabras EUROCOOL, que responde a las reglas de uso de la lengua inglesa, consiste únicamente en una palabra corriente, «cool», que indica la clase de servicios de que se trata, y en un prefijo no menos corriente «euro», que anuncia el espacio geográfico previsto para tales servicios.

43 Pues bien, el hecho de que el signo controvertido pueda consistir en elementos que hagan referencia a determinadas características de los servicios contemplados en la solicitud de registro y de que la combinación de tales elementos se atenga a las reglas lingüísticas no basta para justificar la aplicación del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, a menos que se demuestre que tal signo, considerado como un todo, no permitiría que el público al que se pretende llegar distinguiera los servicios del solicitante de los servicios de los competidores.

44 A continuación, procede señalar que la Sala de Recurso indica que en el vocablo EUROCOOL no ve el elemento de fantasía invocado por la demandante (apartado 18 de la fundamentación de la resolución impugnada).

45 A este respecto es preciso destacar que de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que la falta de carácter distintivo no puede resultar de la inexistencia de un elemento adicional de fantasía [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, apartado 39] ni de un mínimo de imaginación [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 31, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 31]. En efecto, una marca comunitaria no necesariamente expresa una creación ni se basa en un elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores.

46 A efectos de la aplicación del motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe determinarse, como se ha señalado en el apartado 45, si el vocablo EUROCOOL, considerado como un todo, permite que el público al que se pretende llegar diferencie los servicios del solicitante de la marca comunitaria de los servicios que tengan otro origen comercial.

47 En el caso de autos, se considera que el público al que se pretende llegar es un público especializado, bien informado, atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia EuroHealth, antes citada, apartado 27). En efecto, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, los servicios de que se trata están destinados a los profesionales que operan en el sector de los productos alimenticios y de la hostelería. Además, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el público pertinente al que se pretende llegar, en relación con el que debe apreciarse el motivo de denegación absoluto, es el consumidor anglófono.

48 A la luz de estos elementos, procede observar, en primer lugar, que el vocablo EUROCOOL está formado por el prefijo «EURO» y el adjetivo «COOL». Como indicó la Sala de Recurso, «EURO» se utiliza habitualmente para referirse a Europa o a la Unión Europea y «COOL» puede evocar algo agradable y refrescante y, por lo tanto, sugerir una determinada cualidad.

49 En segundo lugar, el público al que se pretende llegar puede memorizar fácil e inmediatamente el vocablo EUROCOOL. De ello se desprende que, considerado como un todo el vocablo EUROCOOL está revestido de una capacidad intrínseca para que el público al que se pretende llegar lo entienda como signo distintivo.

50 Asimismo debe señalarse que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no ha indicado que el vocablo EUROCOOL, considerado como un todo, sea una denominación genérica o habitual en el sector de los productos alimenticios y de la hostelería o en el de los servicios comprendidos en las clases 39 y 42 de la clasificación de Niza, enumeradas en el apartado 3 *supra,* para identificar o caracterizar tales servicios.

51 Además, la Sala de Recurso no ha constatado que el vocablo controvertido, considerado como un todo, no permita que el público al que se pretende llegar distinga los servicios de la demandante de los que tienen otro origen comercial.

52 De todas las consideraciones que preceden se desprende que la Sala de Recurso consideró indebidamente que el vocablo EUROCOOL carecía de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

53 De ello se deduce que procede anular el punto 1 del fallo de la resolución impugnada.

Costas

54 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.

55 Con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.

56 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede condenarla en costas, incluidos los gastos indispensables del procedimiento ante la Sala de Recurso, en que hubiera incurrido la demandante, de conformidad con las pretensiones de ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Anular el punto 1 del fallo de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 9 de diciembre de 1999 (asunto R 233/1999-1).**

2) **Desestimar el recurso en cuanto al resto.**

3) **Condenar en costas a la demandada.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de febrero de 2002.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Mengozzi