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

En el asunto T-106/00,

Streamserve Inc., con domicilio social en Raleigh, Carolina del Norte (Estados Unidos), representada por el Sr. M. Nedstrand, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. di Carlo y G. Humphreys, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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 28 de febrero de 2000 (asunto R 423/1999-2), relativa al registro del vocablo STREAMSERVE como marca comunitaria,

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;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de abril de 2000;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de agosto de 2000;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de octubre de 2000;

habiendo considerado el escrito de dúplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 2001;

celebrada la vista el 20 de junio de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 22 de agosto de 1997, Intelligent Document Systems Scandinavia AB presentó, 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 denominativa comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

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

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9 y 16 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, que corresponde a la siguiente descripción:

«clase 9: Aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; equipos para el tratamiento de la información, incluyendo ordenadores, memorias de ordenador, pantallas de visualización, teclados, procesadores, impresoras y escáneres; programas de ordenador almacenados en cintas, discos, disquetes y otros soportes legibles por máquina.

clase 16: Programas de ordenador listados, manuales; diarios y publicaciones; material educativo o de enseñanza».

4 El 18 de febrero de 1999 se inscribió la cesión de la solicitud de marca comunitaria en favor de la demandante en el expediente de la solicitud, en virtud de los artículos 17 y 24 del Reglamento nº 40/94, así como de la regla 31, apartado 8, 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).

5 Mediante resolución de 21 de mayo de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento nº 40/94, por ser el vocablo STREAMSERVE descriptivo de los correspondientes productos y carecer totalmente de carácter distintivo.

6 El 20 de julio de 1999, el demandante interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso parcial contra la resolución del examinador, por haber éste denegado la solicitud de registro respecto a los productos distintos de los «diarios» y «material educativo o de enseñanza».

7 El 1 de octubre de 1999, el recurso se sometió a revisión prejudicial del examinador, según dispone el artículo 60 del Reglamento nº 40/94.

8 Posteriormente, el recurso fue remitido a la Sala Segunda de Recurso.

9 Mediante resolución de 28 de febrero de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso.

10 Esencialmente, la Sala de Recurso consideró que era procedente la manera en que el examinador había aplicado el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 por lo que respecta a los productos para los que se interpuso el recurso.

Pretensiones de las partes

11 En la vista, a la que no asistió la parte demandante, la Oficina señaló que el vocablo STREAMSERVE se utiliza efectivamente como tal.

12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Devuelva el asunto al examinador.

— Condene en costas a la Oficina.

13 En su réplica la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia, con carácter subsidiario, que anulara la resolución impugnada en lo que se refiere a los productos que no son «aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes» y que devolviera el asunto al examinador.

14 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de la pretensión de que se devuelva el asunto al examinador

Alegaciones de las partes

15 La Oficina considera que no procede admitir esta pretensión. Expone que, en virtud del artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia sólo es competente para anular o para modificar las resoluciones de la Sala de Recurso, y que, en virtud del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Considera que, por haber sido dictada la resolución impugnada por una Sala de Recurso, ésta es competente, en el seno de la Oficina, para dar

cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia invadiría las prerrogativas de la Oficina si acordara la devolución del asunto al examinador.

16 La demandante no formula ninguna alegación específica al respecto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

17 Debe recordarse, en primer lugar, que, a tenor del artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada y que, a tenor del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la Oficina estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

18 Como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94 se desprende que no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la Oficina [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]. Ahora bien, al devolver el asunto al examinador, el Tribunal de Primera Instancia no condena a la Oficina a cumplir una obligación de hacer o de no hacer y, por lo tanto, no dirige ninguna orden conminatoria a la Oficina. De ello se deduce que no procede declarar la inadmisibilidad de la devolución del asunto al examinador a la luz del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94.

19 Además, en virtud del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la devolución del asunto al examinador puede ser acordada por las salas de recurso y, por lo tanto, figura entre las medidas que puede adoptar el Tribunal de Primera Instancia en ejercicio de su facultad de modificación de las resoluciones de éstas, prevista en el artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

20 De todo lo anterior resulta que procede admitir la pretensión de que se devuelva el asunto al examinador.

Sobre el fondo

21 La demandante invoca tres motivos, relativos a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, así como a la violación del principio de no discriminación.

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

Alegaciones de las partes

22 La demandante sostiene que la denegación del registro de un signo como marca comunitaria, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sólo está justificada cuando el contenido descriptivo del signo es inmediata, clara e indudablemente evidente respecto a los productos o servicios a que se refiera la solicitud. Así, según la demandante, la experiencia muestra que los consumidores no perciben los significados de carácter descriptivo contenidos en una marca. La demandante afirma que, por consiguiente, no debe denegarse el registro de los signos denominativos cuyos significados descriptivos sólo se manifiestan tras un proceso de apreciaciones intelectuales.

23 Según la demandante, en el caso de autos, no parece que las palabras «stream» y «serve» puedan transmitir, inmediata y directamente, los significados abstractos en el sector de la informática considerados por la Sala de Recurso.

24 La demandante expone que, en particular, la Sala de Recurso no demostró que la palabra «serve» sea una abreviación del término técnico «server» (servidor). Al recordar la resolución de la Sala Tercera de Recurso en el asunto R 26/1998-3, NETMEETING, la demandante sostiene que, en cierta medida, deben tenerse en cuenta significados más generales de la palabra «serve», tales como «be a servant to somebody» (servir a alguien), «work for somebody» (trabajar para alguien), «supply with goods and services» (suministrar productos o prestar servicios), «be satisfactory for a need or purpose» (satisfacer una necesidad o alcanzar un objetivo). Siguiendo este planteamiento, según la demandante, se demuestra que la palabra «serve» no tiene un significado unívoco o relacionado específicamente con los productos de que se trata y que, por consiguiente, el signo STREAMSERVE no tiene ningún vínculo inmediato con éstos.

25 La demandante afirma que, en cualquier caso, el significado del signo STREAMSERVE, interpretado en su conjunto, difiere del de las dos palabras que lo forman.

26 A lo sumo, según la demandante, el signo STREAMSERVE puede considerarse sugerente pero no descriptivo.

27 La demandante alega que, por otra parte, el registro del signo STREAMSERVE no implica ningún obstáculo para sus competidores, ya que éstos siguen teniendo

la posibilidad de utilizar como marca una gran cantidad de signos compuestos que contienen la palabra «stream» o la palabra «serve».

28 Además, la demandante sostiene que, en caso de duda, los registros del mismo signo efectuados en Estados miembros tienen un efecto de presunción en el procedimiento de registro ante la Oficina.

29 En el caso de autos, alega que el signo STREAMSERVE fue registrado, con anterioridad a la adopción de la resolución impugnada, en Suecia y en Noruega, y que el Derecho de marcas de dichos Estados fue armonizado con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1). Según la demandante, el registro efectuado en Suecia ampara los mismos productos que los controvertidos en el presente asunto. Además, la demandante sostiene que la Oficina de Patentes sueca examina los signos denominativos formados por palabras de la lengua inglesa del mismo modo que los formados por palabras suecas.

30 Asimismo, la demandante indica que el 28 de marzo de 2000 presentó ante la Patent Office Trade Marks Registry (Oficina de Patentes y Registro de Marcas del Reino Unido) una solicitud de registro del signo STREAMSERVE para productos comprendidos en la clase 9, entre los que se hallan los denominados «equipos para el tratamiento de la información, incluyendo ordenadores, memorias de ordenador, pantallas de visualización, teclados, procesadores, impresoras y escáneres; programas de ordenador almacenados en cintas, discos, disquetes y otros soportes legibles por máquina», así como para algunos servicios en el sector de la informática, comprendidos en la clase 21. Según la demandante, dicha solicitud fue publicada a efectos de oposición sin que la Patent Office planteara objeciones basadas en motivos de denegación absolutos.

31 La demandante señala que, para el registro de marcas, la Oficina de Patentes sueca, así como la Patent Office aplican criterios más estrictos que la Oficina por cuanto examinan también de oficio los motivos de denegación relativos.

32 Además, la demandante sostiene que el 30 de marzo de 2000 presentó ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas alemana) una solicitud de registro del signo STREAMSERVE para los mismos productos y servicios que los referidos en el procedimiento de registro instado en el Reino Unido y que dicha solicitud fue publicada a efectos de oposición, el 31 de agosto de 2000, sin que la Deutsches Patent- und Markenamt planteara objeciones basadas en motivos de denegación absolutos. Pues bien, según la demandante, la Deutsches Patent- und Markenamt aplica, para el registro de marcas, criterios idénticos o comparables a los que aplica la Oficina. La demandante añade que los signos denominativos formados por palabras inglesas se examinan del mismo modo que los formados por palabras alemanas.

33 Por último, la demandante afirma que el signo STREAMSERVE se registró para los mismos productos y servicios que los previstos en la solicitud presentada en el Reino Unido en los países del Benelux el 29 de marzo de 2000, y en Francia, el 20 de abril de 2000. Además, según la demandante, otras solicitudes de registro han sido publicadas a efectos de oposición (en España, el 2 de julio de 2000 y en los Estados Unidos, el 31 de octubre de 2000) o han sido presentadas (en Dinamarca, el 28 de marzo de 2000 y en Italia, el 4 de abril de 2000).

34 La Oficina, por su parte, refuta la argumentación de la demandante y considera que la decisión impugnada no adolece de ningún error de Derecho. Puntualiza que esta apreciación es igualmente válida para todos los productos a que se refiere la solicitud. Por lo que respecta, más concretamente, a las categorías de productos denominados «manuales» y «publicaciones», la Oficina sostiene que el signo STREAMSERVE también es descriptivo de dichos productos, ya que la tecnología de gestión y de automatización de flujos continuos de datos puede utilizarse para la transmisión de textos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

35 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que están 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 nº 40/94 establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

36 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 impide que se reserven los signos o indicaciones a que se refiere para una sola empresa debido a su registro como marca. Así, dicha disposición persigue un objetivo de interés general, el cual exige que tales signos o indicaciones puedan ser libremente utilizados por todos (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25).

37 En lo que atañe a la apreciación del carácter descriptivo de un signo, procede señalar, en primer lugar, que ésta sólo puede realizarse en relación con la percepción que de tal signo tengan unos destinatarios determinados.

38 En el caso de autos, la Oficina manifestó acertadamente, en el acto de la vista, que los destinatarios pertinentes son los consumidores medios anglófonos, usuarios de Internet e interesados en los aspectos audiovisuales de esta red. Por lo demás, se considera que dichos destinatarios están normalmente informados y son razonablemente atentos y perspicaces [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26; véase asimismo, 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 27].

39 En cuanto a la alegación de la demandante de que los terceros y, más concretamente, sus competidores, no necesitan utilizar el signo controvertido para designar los productos a que se refiere la solicitud, procede señalar que, en el apartado 35 de la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, el Tribunal de Justicia consideró que la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, que corresponde al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual y serio.

40 Por consiguiente, como ha señalado la Oficina acertadamente, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede examinar únicamente, sobre la base del significado pertinente del signo denominativo controvertido, si, desde el punto de vista de los destinatarios, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos para los que se solicita el registro.

41 A este respecto, debe señalarse, con carácter preliminar, que el vocablo STREAMSERVE es una palabra compuesta de un verbo base (serve) y de un sustantivo (stream). Pues bien, para los consumidores interesados, el vocablo formado de este modo no resulta inusual.

42 Por lo que respecta al significado del vocablo STREAMSERVE, de los apartados 12 y 13 de la resolución impugnada, así como de las explicaciones dadas por la Oficina en la vista, se desprende que dicho vocablo se refiere a una técnica de transmisión, desde un servidor, de datos numéricos, que permiten su tratamiento en flujo regular y continuo. Al respecto, carecen de pertinencia las alegaciones que la demandante dedujo de los distintos significados posibles del elemento «serve». En efecto, teniendo en cuenta los productos para los que se solicita el registro, resulta correcto el significado de los términos «stream» y «serve» considerado por la Oficina. Pues bien, debe recordarse que, para estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, basta que un signo denominativo en al menos uno de sus significados potenciales designe una característica de los productos o de los servicios de que se trate.

43 En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el vocablo STREAMSERVE y los productos pertinentes, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 12 de la resolución impugnada, que dicho vocablo designa directamente el destino de tales productos.

44 Por lo que respecta a los productos comprendidos en las categorías de «aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes», «equipos para el tratamiento de la información, incluyendo ordenadores, memorias de ordenador, pantallas de visualización, teclados, procesadores, impresoras y escáneres», «programas de ordenador almacenados en cintas, discos, disquetes y otros soportes legibles por máquina» y «programas de ordenador listados», la Oficina ha señalado acertadamente, en sus escritos de contestación y de dúplica, así como en las explicaciones dadas en la vista, que la técnica de transmisión, desde un servidor, de datos numéricos, que permite su tratamiento en flujo regular y continuo implica, incluso exige, la utilización de dichos productos. En efecto, la técnica mencionada no constituye solamente un sector para la aplicación de dichos productos, sino una de sus funcionalidades propias. Por lo tanto, existe para los destinatarios una relación suficientemente directa y concreta entre el vocablo STREAMSERVE y dichos productos.

45 En relación, más concretamente, con las pantallas de visualización, los teclados, procesadores, las impresoras y los escáneres, procede señalar que estos últimos productos, como tales, no figuran en la solicitud de registro, sino únicamente como ejemplos de productos comprendidos en la categoría de productos denominada «equipo de tratamiento de la información». Por lo tanto, los productos mencionados no deben tenerse en cuenta al apreciar el carácter descriptivo del vocablo controvertido. En consecuencia, aun suponiendo que no exista un vínculo suficientemente directo y concreto entre el vocablo STREAMSERVE y dichos productos, no se alteraría la apreciación expuesta más arriba.

46 Además, aunque se suponga que el vocablo STREAMSERVE no es descriptivo para todos los productos incluidos en la categoría denominada «equipo de tratamiento de la información», debe señalarse que la demandante solicitó el

registro del signo de que se trata para todos los productos correspondientes a dicha categoría sin distinguir entre ellos. Por lo tanto, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en lo que atañe al conjunto de dichos productos (véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada, apartado 33).

47 En relación con las resoluciones nacionales invocadas por la demandante, debe recordarse que, como resulta de la jurisprudencia, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y 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, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido.

48 De ello se deduce que es inoperante la alegación de la demandada basada en la mera existencia de resoluciones nacionales que admiten el carácter registrable del vocablo STREAMSERVE como marca nacional y, en particular, de la adoptada en el Reino Unido. Además, la demandante no ha formulado alegaciones de fondo que puedan inferirse de dichas resoluciones.

49 De todo cuanto precede resulta que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, el vocablo STREAMSERVE puede servir para designar una característica de los productos mencionados en el apartado 44.

50 Por lo que respecta a los productos comprendidos en las categorías de «manuales» y «publicaciones», la Oficina no ha demostrado suficientemente con arreglo a Derecho que el vocablo STREAMSERVE designe el destino u otra característica de éstos. En efecto, la técnica de transmisión, desde un servidor, de datos numéricos, que permiten su tratamiento en flujo regular y continuo no exige, ni siquiera implica, la utilización de dichos productos. Tampoco puede alegarse, como hace la Oficina en su dúplica, que el vocablo controvertido sea descriptivo de dichos productos porque la técnica a la que se refiere dicho vocablo puede también utilizarse para la transmisión de textos por vía electrónica. En efecto, la transmisión de textos por vía electrónica constituye, a lo sumo, un sector de aplicación de esta técnica pero no una funcionalidad técnica de los productos de que se trata. Por lo demás, tampoco parece que el vocablo STREAMSERVE designe otra característica de los productos antes mencionados. Por lo tanto, no existe para los destinatarios una relación suficientemente directa y concreta entre el vocablo STREAMSERVE y tales productos.

51 De todo cuanto precede resulta que debe acogerse el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 en relación con los productos comprendidos en las categorías de «manuales» y «publicaciones» y desestimarlo en lo que se refiere a todos los demás productos.

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

Alegaciones de las partes

52 La demandante sostiene que la marca es suficientemente inventiva para tener el carácter distintivo mínimo exigido para su registro.

53 La Oficina señala que los signos descriptivos de la especie, de la calidad, de la cantidad o de otras características de los productos o servicios de que se trate están comprendidos también a menudo en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, la Oficina considera que las alegaciones que ha formulado con respecto al carácter descriptivo de la marca solicitada son pertinentes también con respecto a la falta de carácter distintivo.

54 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual el signo STREAMSERVE tiene carácter inventivo, la Oficina considera que la utilización, para los productos reivindicados, de la combinación de las dos palabras «stream» y «serve» no es ni inusual ni inventiva. Según la Oficina, el término STREAMSERVE no transmite ningún mensaje adicional al significado de la unión de estas dos palabras. Por consiguiente, la Oficina afirma que el término STREAMSERVE carece del carácter distintivo mínimo exigido.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

55 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe denegarse el registro de «las marcas que carezcan de carácter distintivo». Además, 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».

56 Por lo demás, el carácter distintivo de un signo sólo puede apreciarse en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro.

57 En el caso de autos, por cuanto la resolución impugnada afecta a los productos para los que se ha considerado anteriormente que el vocablo STREAMSERVE es descriptivo, procede recordar que, según jurisprudencia consolidada, basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que no pueda registrarse el signo como marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T-345/99, Rec. p. II-3525, apartado 31, y Community Concepts/OAMI (Investorworld), T-360/99, Rec. p. II-3545, apartado 26, y de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 28]. En esa medida, dicho motivo es, por lo tanto, inoperante.

58 En cambio, procede examinar el motivo de fondo, en la medida en que la resolución impugnada se refiere a los productos comprendidos en las categorías de «manuales» y «publicaciones».

59 Como se desprende del apartado 15 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que el vocablo de que se trata es «directamente descriptivo de los productos a que se refiere la solicitud» y, por lo tanto, que no es distintivo. En consecuencia, la Sala de Recurso dedujo esencialmente la falta de carácter distintivo del vocablo controvertido de su carácter descriptivo. Ahora bien, se ha declarado anteriormente que, en lo tocante a los productos antes mencionados, no podía denegarse el registro del vocablo STREAMSERVE con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, procede desestimar el razonamiento de la Sala de Recurso con respecto al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 dado que se basa en el error señalado más arriba.

60 Además, debe señalarse que ni la resolución impugnada ni los escritos de la Oficina, ni las explicaciones de ésta en la vista, contienen elementos que permitan demostrar la falta de carácter distintivo del vocablo STREAMSERVE respecto a los productos comprendidos en las categorías de «manuales» y «publicaciones».

61 De ello se deduce que también debe acogerse el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en lo que atañe a los productos comprendidos en las categorías de «manuales» y «publicaciones» y desestimarlo en lo relativo a todos los demás productos.

Sobre el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación

Alegaciones de las partes

62 La demandante sostiene que la Sala de Recurso violó el principio de no discriminación al desestimar el recurso que interpuso, mientras que, en el asunto R 55/1999-1, la Sala Primera de Recurso admitió el registro del signo IMAGESTREAM para los mismos productos, a excepción de los «aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes». Según la demandante, ambos asuntos son suficientemente comparables para recibir el mismo trato. A este respecto, señala la demandante, en particular, que la lista de los productos reivindicados es idéntica en ambos asuntos, habida cuenta de la exclusión, efectuada en la pretensión formulada con carácter subsidiario en la réplica, de los «aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes». Pues bien, según la demandante, en el asunto R 55/1999-1, la Sala Primera de Recurso consideró que el signo IMAGESTREAM sólo era sugerente. Sin embargo, la palabra «serve», como mínimo, no es más descriptiva de los productos referidos que la palabra «image».

63 Aunque la Oficina acepta el principio según el cual debe evitar tratar de manera discriminatoria asuntos idénticos o comparables, replica que debe procederse a un examen de fondo del carácter registrable, como marca comunitaria, de cada signo, según las cualidades propias de ese signo.

64 La Oficina afirma que los signos IMAGESTREAM y STREAMSERVE son distintos y que no se ha aportado prueba alguna del uso cotidiano de las palabras «image» y «stream» para describir los productos mencionados ni de la alegación de la demandante según la cual la palabra «image» no es menos descriptiva que la palabra «serve».

65 Además, según la Oficina, una eventual modificación de la lista de los productos reivindicados en modo alguno influiría sobre la legalidad de la resolución impugnada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

66 Ante todo, procede señalar que las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento nº 40/94, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, debe apreciarse la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior a éstas.

67 Por consiguiente, existen dos supuestos. Si, al reconocer, en un asunto anterior, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso aplicó correctamente las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 40/94 y si, en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una resolución contraria, el juez comunitario deberá anular esta última resolución por infracción de las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, en este primer supuesto es inoperante el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación. En cambio, si, al reconocer, en un asunto anterior, el carácter inscribible de un signo como marca comunitaria, la Sala de Recurso cometió un error de Derecho y si, en un asunto posterior, comparable al primero, la Sala de Recurso adopta una resolución contraria, la primera

resolución no podrá invocarse eficazmente en apoyo de una pretensión de anulación de esta última resolución. 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 4 de julio de 1985, Williams/Tribunal de Cuentas, 134/84, Rec. p. 2225, apartado 14, y de 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Rec. p. 3465, apartado 15). Por lo tanto, en este segundo supuesto, también es inoperante el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación.

68 De ello se deduce que procede desestimar el motivo relativo a la violación del principio de no discriminación por ser inoperante.

69 A mayor abundamiento debe observarse que, si se admite que los motivos de hecho o de Derecho que figuran en una resolución anterior pueden constituir alegaciones en apoyo del motivo relativo a la infracción de una disposición del Reglamento nº 40/94, procede señalar que, en el caso de autos, la demandante no ha alegado la existencia, en la resolución referente a la marca IMAGESTREAM, de motivos que pueden cuestionar la apreciación efectuada anteriormente, relativa a los motivos basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras c) y b), del Reglamento nº 40/94. Por lo demás, se observa que, en su escrito de recurso, la propia demandante indica, en cuanto al análisis semántico del elemento común de los signos controvertidos, la palabra «stream», que las Salas de Recurso han considerado el mismo significado en ambos asuntos.

70 De todo cuanto precede resulta que debe acogerse el recurso en lo que se refiere a los productos comprendidos en las categorías «manuales» y «publicaciones» y desestimarlo en cuanto al resto.

Sobre la pretensión de la demandante formulada con carácter subsidiario y la pretensión de devolución del asunto al examinador

71 Por lo que respecta a la pretensión de carácter subsidiario de la demandante de que se anule la resolución impugnada y se devuelva el asunto al examinador en lo que atañe a los productos que no sean «aparatos para el registro, transmisión o reproducción de sonido o imágenes», debe señalarse que esta pretensión de carácter subsidiario está contenida en la pretensión formulada con carácter principal y que, por lo tanto, debe desestimarse del mismo modo que esta última.

72 En virtud del artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, como se ha señalado en el apartado 17 *supra,* el Tribunal de Primera Instancia es competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada. Pues bien, en la parte en que debe acogerse el presente recurso, procede considerar que la anulación de la resolución impugnada protege suficientemente los intereses de la demandante, sin que sea necesario devolver el asunto al examinador.

Costas

73 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas. En el caso de autos, dado que no se ha acogido el recurso de la demandante con respecto a determinados productos, procede condenar a la demandante a pagar sus propias costas, así como los dos tercios de las costas de la demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 28 de febrero de 2000 (asunto R 423/1999-2) en lo que se refiere a los productos de las categorías «manuales» y «publicaciones».**

2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**

3) **La parte demandante soportará sus propias costas así como los dos tercios de las costas de la parte demandada. Esta última cargará con un tercio de sus costas.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

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

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Mengozzi