

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 26 de noviembre de 2003 *

En el asunto T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, con domicilio social en Lustenau (Austria),
representada por los Sres. M. Bergermann y R. Hackbarth, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por la Sra. S. Bonne y el Sr. 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 6 de mayo de 2002 (asunto R 1095/2000-1) por la que se
deniega el registro como marca comunitaria de la marca denominativa
ROBOTUNITS,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de julio de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos que originaron el litigio

- 1 El 18 de mayo de 1999, la demandante, anteriormente denominada Heron Systemprofile GmbH, presentó una solicitud de marca comunitaria denominativa en la Oficina de Armonización del Mercado Interior («OAMI») con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) en su versión modificada.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo ROBOTUNITS.

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro, tras la modificación de la solicitud inicial, efectuada el 3 de mayo de 2000, están incluidos en las clases 6, 7 y 9 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:
- «perfiles metálicos, carriles guía metálicos, elementos estáticos de perfil, elementos de unión de perfiles», correspondientes a la clase 6;
 - «guías para máquinas, guías rectas y longitudinales, cilindros de compresión, cilindros lineales con diversos sistemas de accionamiento, elementos neumáticos de perfil», correspondientes a la clase 7;
 - «cintas transportadoras, sistemas de tope con posicionado», correspondientes a la clase 9.
- 4 Mediante resolución de 15 de septiembre de 2000, el examinador desestimó la solicitud sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, por considerar que la marca solicitada era descriptiva de los correspondientes productos.
- 5 El 13 de noviembre de 2000 la demandante interpuso un recurso contra dicha denegación y expuso los motivos de éste mediante escrito de 15 de enero de 2001. En el procedimiento de recurso la demandante propuso, con carácter subsidiario, que la lista de productos se limitara del siguiente modo: «perfiles metálicos, elementos estáticos de perfil, elementos de unión de perfiles», correspondientes a la clase 6.

- 6 Mediante resolución de 6 de mayo de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso de la demandante por considerar que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 impedía el registro de la marca denominativa ROBOTUNITS, ya que podía servir para designar el destino de los productos para los que se solicitó el registro. Según la Sala de Recurso, el significado de «robotunits», considerado en su conjunto, es «unidad robótica» o «pieza de robot» y existe una relación directa e inmediata entre los productos designados por la marca solicitada y dicha marca, que de esta forma describe unívocamente el destino de los productos, a saber, que éstos pueden utilizarse para el montaje de máquinas automatizadas y programadas o que están incorporados a máquinas ya montadas.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 7 La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de julio de 2002. La OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de octubre de 2002.
- 8 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, formuló por escrito una pregunta a la parte demandante.
- 9 En la vista de 9 de julio de 2003 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. En dicha vista la demandante presentó para su unión a los autos documentos relativos al registro de la marca ROBOTUNITS en el Reino Unido y la OAMI presentó una copia de la página de inicio del sitio Internet de la demandante, de todo lo cual se dejó constancia en el acta de la vista.

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la demandada.

11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

12 En apoyo de su recurso la demandante invoca un motivo único relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.

- 13 Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth) (T-359/99, Rec. p. II-1645), la demandante alega que un signo o una indicación sólo pueden considerarse descriptivos si, para el público interesado, la relación descriptiva es reconocible inmediatamente y sin más reflexión.
- 14 Señala que el término «robotunits» no existe en lengua inglesa y que se trata de un neologismo formado de manera inusual. A este respecto, alega que en su sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251) el Tribunal de Justicia declaró sin ambages que, en el supuesto de marcas formadas por varias palabras, únicamente era importante el conjunto formado por tales palabras. De ello infiere la demandante que la Sala de Recurso vulneró los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, al haberse basado esencialmente en el elemento «robot».
- 15 Considera igualmente que la apreciación de la Sala de Recurso según la cual en inglés también existe la yuxtaposición directa de dos sustantivos no puede dispensar a dicha Sala de comprobar si el signo presentado en el caso concreto puede designar directamente los productos para los que se solicita el registro. Recrimina a la resolución impugnada que no contenga apreciaciones suficientes sobre el particular.
- 16 Alega que de la resolución impugnada no se deduce qué ha de entenderse por unidad robótica o pieza de robot, expresiones que traducen, según la Sala de Recurso, la expresión de conjunto «robotunits». Sostiene que el término «robotunits» no puede entenderse como «piezas de robots», porque, según afirma, en inglés los términos empleados para designar una parte determinada de una máquina o una pieza son «pieza de máquina» o «elemento de máquina», y no el término «unidad de máquina». A este respecto, afirma que se trata de un término de fantasía que en modo alguno utilizan en el comercio sus competidores o las empresas de otros ramos de actividad.

- 17 La demandante considera que el vínculo entre el signo denominativo ROBOTUNITS y los productos a que se refiere la solicitud de registro sólo puede establecerse mediante un razonamiento de varias etapas. Por ello, a su juicio, el signo denominativo ROBOTUNITS no describe inmediatamente y sin más reflexión los productos para los que se solicita el registro del signo. Estima que la posibilidad de que dichos productos se utilicen en relación con ordenadores o robots no basta para conferir carácter descriptivo al signo, dado que dicha relación no se establece de manera suficientemente directa y concreta y sin más reflexión.
- 18 Alega que, en el caso de autos, el signo presentado ROBOTUNITS sólo tiene, a lo sumo, un carácter sugerente con respecto a los productos referidos y no un carácter claramente descriptivo.
- 19 Además, la demandante considera que la resolución impugnada es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. Alega que en la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, el Tribunal de Justicia se apartó de la posición adoptada en la 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), que se refiere a la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual y serio, habida cuenta de que, en la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, el Tribunal de Justicia ya no se basó en absoluto en un posible imperativo de disponibilidad.
- 20 La demandante reprocha a la OAMI no haber realizado un verdadero análisis de los productos a que se refiere su solicitud ni haber apreciado los productos individualmente.
- 21 En su respuesta a la pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, la demandante ha puntualizado que su recurso se refiere a todos los productos para los que se solicitó el registro tras la modificación de la solicitud inicial, efectuada el 3 de mayo de 2000, correspondientes a las clases 6, 7 y 9 del Arreglo de Niza.

Así, señala que los productos de la clase 6 para los que se solicita el registro del signo ROBOTUNITS no son productos formados por elementos específicos de máquinas o de máquinas terminadas y ensambladas, sino perfiles o elementos de metal y, de manera más pormenorizada, productos semiacabados o intermedios, laminados, prensados o estirados, que no tienen relación alguna con unidades robóticas. Afirma que, por el contrario, dichos elementos pueden utilizarse en todos los sectores. Alega que la misma observación es aplicable a los elementos estáticos de perfil, que consisten en elementos de puentes o de estructuras diversas, así como a los elementos de unión de perfiles, que, en sí mismos, no son elementos de perfil. Puntualiza que los elementos de unión son uniones puramente mecánicas.

- 22 Igualmente ha puntualizado que las guías para máquinas y las guías rectilíneas y longitudinales pertenecientes a la clase 7 son dispositivos que imponen a un cuerpo (pieza de máquina u objeto similar) en movimiento una trayectoria y una posición (por ejemplo, una guía rectilínea). Asimismo, los cilindros de compresión y los cilindros lineales con diversos sistemas de accionamiento, correspondientes a la clase 7, no tienen una relación suficientemente directa y concreta con las máquinas automatizadas. En lo que atañe a los elementos neumáticos de perfil, alega que la neumática es la rama de la técnica que versa sobre la utilización de gases y, principalmente, sobre los fenómenos de aire comprimido y de aire aspirado y sus aplicaciones.
- 23 En cuanto a las cintas transportadoras, la demandante explica que no son piezas de máquinas automatizadas, sino —como las guías para máquinas y las guías rectas y longitudinales pertenecientes a la clase 7— dispositivos de apoyo y de avance mecánico continuo en circuito cerrado. Por último, agrega que los sistemas de tope con posicionado pertenecientes a la clase 9 son, en general, elementos de detención, por ejemplo, piezas de acero (templado) en las piezas de separación de herramientas (de corte).
- 24 En la vista la demandante señaló que los productos a que se refiere la solicitud de registro pueden utilizarse en máquinas programadas, pero que se trata de uno de los miles de usos posibles. Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Primera

Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD) (T-356/00, Rec. p. II-1963), apartado 40, considera que un uso entre varios, como ocurre en el presente caso, no basta para conferir carácter descriptivo al signo denominativo, habida cuenta de que no se trata de una función técnica de los productos en cuestión.

- 25 Por último, en su respuesta a la pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, la demandante precisó que en el Reino Unido se acababa de otorgar al registro internacional del signo denominativo ROBOTUNITS protección para los productos controvertidos en el presente asunto. Adjuntó a su respuesta un oficio de la Patent Office (Oficina de Patentes), de fecha 18 de junio de 2003, según el cual se concede tal protección en el Reino Unido a partir de 12 de diciembre de 2002.
- 26 La OAMI indica que la Sala de Recurso tuvo la precaución de hacer constar que, considerada globalmente, la expresión «robotunits» está formada por dos elementos: «robot» y «unit». Señala que la definición de «robot» es «toda máquina automática programada para ejecutar funciones mecánicas especiales a semejanza de un ser humano», y que la definición de la palabra «unit» es «una unidad distinta no divisible o un todo indivisible». Alega que, sobre la base de un análisis del contenido semántico del signo solicitado, dicha Sala de Recurso llegó a la conclusión de que el significado inmediato del término «robotunits» es «unidad robótica» o «pieza de robot».
- 27 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró que la marca era inmediata y claramente descriptiva al tener en cuenta lo siguiente: frente a la marca, en relación con los productos pertinentes, el público interesado comprenderá inmediatamente que describe unívocamente el destino de los productos, a saber, que éstos pueden utilizarse para el montaje de máquinas automatizadas y programadas o que están incorporados a máquinas ya montadas.

- 28 En lo que atañe a la relación con los productos de que se trata, la OAMI estima que la Sala de Recurso examinó rigurosamente los productos consignados en la solicitud de marca comunitaria. A su juicio, la Sala de Recurso se refirió varias veces a los productos en su resolución.
- 29 La OAMI considera que, concretamente, los productos pertenecientes a las clases 7 y 9 son piezas especiales de máquinas o máquinas ya montadas. Alega que, en lo tocante a la clase 6, la Sala de Recurso declaró que la demandante había solicitado el registro de su marca para todos los productos invocados en la clase 6, sin hacer distinciones, incluyendo así productos que pueden utilizarse para el montaje de máquinas automatizadas o programadas o que están incorporados a máquinas ya montadas.
- 30 Por lo que respecta a la observancia por la Sala de Recurso del principio de apreciación del carácter registrable de la marca y del carácter descriptivo en relación con el público interesado, la OAMI recuerda que la Sala de Recurso se refiere a un público de especialistas que tienen encomendado el estudio, la fabricación y el mantenimiento de máquinas de diferentes tipos. Según la OAMI, debe tenerse en cuenta que, en este contexto, las piezas de máquinas consideradas no son utilizadas por el consumidor medio y que, por lo tanto, el público interesado es un público especializado y bien informado sobre los productos existentes en el mercado. De ello dedujo que el consumidor en el Reino Unido y todo consumidor especializado en el sector técnico poseerán conocimientos de inglés y comprenderán inmediatamente el significado del signo ROBOTUNITS.
- 31 En relación con el carácter descriptivo de la marca, la OAMI considera que éste resulta directamente de la relación entre la marca y los productos y que no es necesario ningún proceso de asociación mental que exija un esfuerzo consistente en convertir un mensaje expresado en términos sugerentes en una apreciación racional.

- 32 Por último, en lo que atañe al registro del signo denominativo ROBOTUNITS en el Reino Unido, la OAMI alega que esta prueba ha sido presentada fuera de plazo. Agrega que nada hay en la documentación presentada por la demandante que excluya que dicho registro haya podido basarse en el uso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 33 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, debe denegarse el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 establece que el «apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 34 Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, apartado 39). Por lo tanto, sólo puede apreciarse el carácter descriptivo de un signo, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del signo por parte del público al que aquéllos se destinan [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 38].
- 35 En el caso de autos, los productos para los que se solicita la marca consisten, en particular, en piezas de máquinas o en elementos de máquinas ya montadas que pueden funcionar automáticamente o ser programadas. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 17 de la resolución impugnada, también es sabido que

actualmente las máquinas de este tipo se utilizan en todos los sectores, tanto en fábricas para el montaje, por ejemplo, de automóviles, como para el transporte de productos en el caso de las cintas transportadoras.

- 36 En lo que atañe al público al que se destinan los productos, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 18 de la resolución impugnada, que los productos y servicios de que se trata van destinados a un «público de especialistas que tienen encomendado el estudio, la construcción y el mantenimiento de muy variados tipos de máquinas [y que si bien] dicho público está formado, en particular, por personas cuya lengua materna es el inglés, debe admitirse que incluye asimismo a personas que, al menos, tienen conocimientos básicos de la lengua inglesa o de inglés especializado, en la medida en que el [lenguaje] técnico comprende múltiples palabras que se usan sólo en inglés». La demandante no ha refutado la definición que la Sala de Recurso ha hecho del público al que se destinan los productos.
- 37 Por consiguiente, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, el público al que se destinan los productos, en relación con el cual debe apreciarse el motivo de denegación absoluto, es un público especializado anglófono, siendo así que el signo denominativo controvertido está formado por elementos de la lengua inglesa.
- 38 En consecuencia, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, procede examinar, en función de un significado dado del signo denominativo controvertido, si existe, desde el punto de vista del público al que va destinado, una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro [sentencia CARCARD, antes citada, apartado 28, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T-355/00, Rec. p. II-1939, apartado 28].
- 39 Con carácter preliminar, procede señalar que el signo denominativo ROBOTUNITS se compone de dos sustantivos extraídos de la lengua inglesa. Dicho signo denominativo no es inusual en su estructura. En efecto, no se desvía de las normas

léxicas de la lengua inglesa, sino que está constituido de conformidad con ellas. Por lo tanto, el consumidor interesado no lo percibirá como inusual (sentencia CARCARD, antes citada, apartado 29).

- 40 Por lo que respecta al significado del signo denominativo ROBOTUNITS, de los apartados 21 y 22 de la resolución impugnada, así como de las explicaciones que la OAMI ha proporcionado en su escrito de contestación, se deduce que, para la OAMI, dicho signo denominativo significa «unidad robótica» o «pieza de robot». A este respecto, la demandante alega que el signo denominativo controvertido no tiene un significado claro y determinado. A su juicio, la expresión «unidades robóticas» carece de sentido. Agrega que, en inglés, para designar una parte determinada de una máquina o una pieza, se utilizan los términos «machine part» o «machine piece», pero no «unit».
- 41 Pues bien, teniendo en cuenta los productos para los que se solicita el registro, el significado considerado por la Sala de Recurso es correcto. En efecto, como afirma la OAMI en su escrito de contestación (apartados 43 y 48), la palabra «unit» significa también «una pieza individual o una pieza separable de cualquier cosa de mayor tamaño» y «una máquina pequeña o una pieza de una máquina que tiene una finalidad concreta». Por otra parte, debe recordarse que, para que se aplique el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, basta que un signo denominativo, en al menos uno de sus significados potenciales, designe una característica de los productos o servicios de que se trate (sentencia CARCARD, antes citada, apartado 30).
- 42 En cuanto a la naturaleza de la relación existente entre el signo denominativo ROBOTUNITS y los productos correspondientes, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que dicho signo denominativo designa de manera unívoca el destino de éstos.

- 43 Pues bien, en lo que atañe a las categorías de productos para los que se solicita el registro del signo, la demandante no niega que sea posible utilizar los productos pertinentes en máquinas que pueden funcionar automáticamente o ser programadas, pero alega que la posibilidad de que tales productos se utilicen también en relación con ordenadores o robots no basta para conferir carácter descriptivo al signo, dado que dicha relación no se impone de manera suficientemente directa y concreta y sin más reflexión.
- 44 De ello se deduce que el signo denominativo ROBOTUNITS, considerado en su conjunto, puede servir para designar uno de los posibles destinos de todos los productos a que se refiere la solicitud de la demandante. Además, debe considerarse que dicho signo denominativo, al contener la palabra «robot», designa un destino de tales productos que el público al que van dirigidos puede tener en cuenta en la decisión que tome, y que, por lo tanto, constituye una característica esencial de dichos productos. En efecto, la propia demandante ha reconocido en sus escritos y en la vista que los productos para los que se solicita el registro del signo denominativo también podían ser utilizados eventualmente en relación con ordenadores o robots. Por consiguiente, desde el punto de vista del público al que se dirigen, existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo denominativo ROBOTUNITS y estos productos.
- 45 Es cierto que no puede descartarse que dichos productos puedan consistir en piezas no relacionadas con una máquina automática y que, por tanto, el signo denominativo ROBOTUNITS no es descriptivo de todos los productos pertenecientes a las categorías de los productos para los que se solicitó el registro. A este respecto, baste señalar que la demandante solicitó el registro del signo controvertido para cada una de ellas en su conjunto sin hacer distinciones. En consecuencia, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso por lo que respecta a estas categorías de productos en su conjunto (sentencias EuroHealth, antes citada, apartado 33; TELE AID, antes citada, apartado 34, y CARCARD, antes citada, apartados 33 y 36).
- 46 En efecto, habida cuenta de que la demandante no limitó su solicitud de registro excluyendo la utilización de los productos especificados como piezas de robot, la

posibilidad de que el signo en cuestión sirva para designar uno de los posibles destinos de los productos a que se refiere la solicitud de la marca basta para sostener la denegación de registro debido a su carácter descriptivo.

- 47 No desvirtúa esta apreciación la interpretación que da la demandante del apartado 40 de la sentencia CARCARD, antes citada. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que los productos denominados «equipos para el tratamiento de la información fijos y móviles; programas almacenados en soportes de datos para el tratamiento de datos y/o textos y/o imágenes», de la clase 9, podrían utilizarse en un contexto funcional que implicara también una tarjeta vinculada a un automóvil, pero que dicha utilización constituiría, a lo sumo, uno de los múltiples ámbitos de aplicación, pero no una funcionalidad técnica. Ahora bien, en el presente asunto, la posibilidad de que los productos a que se refiere la solicitud de la demandante se utilicen en máquinas automatizadas o programadas es una de las funcionalidades técnicas de dichos productos. La posibilidad de que tales productos se utilicen asimismo en máquinas que no son automatizadas o programadas no excluye que la referida funcionalidad técnica sea precisamente la característica que hace que el signo denominativo ROBOTUNITS sea descriptivo de tales productos.
- 48 De ello se deduce que el signo denominativo ROBOTUNITS puede servir para designar las características esenciales de los productos correspondientes a las categorías a que se refiere la solicitud de registro, desde el punto de vista del público al que éstos van destinados, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 49 Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, se aparta de la sentencia WindsurfingChiemsee, antes citada, en lo que se refiere a la existencia de un imperativo de disponibilidad, no cabe acogerla. En efecto, el Tribunal de Justicia confirmó expresamente la posición adoptada en el asunto en que recayó la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartados 73 y 74.

- 50 Por último, en cuanto a la argumentación de la demandante, basada en el hecho de que la Patent Office registró la marca ROBOTUNITS para los mismos productos a que se refiere el presente recurso, procede recordar, en primer lugar, que de una lectura conjunta de los apartados 2 y 3 del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 se desprende que tanto la anulación como la modificación de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma. En segundo lugar, conforme a reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1999, Salomon/Comisión, T-123/97, Rec. p. II-2925, apartado 48, y de 14 de mayo de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comisión, T-126/99, Rec. p. II-2427, apartado 33). Por consiguiente, la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso sólo puede cuestionarse invocando nuevos hechos ante el Tribunal de Primera Instancia si se demuestra que la Sala de Recurso debía, de oficio, tomar en cuenta esos hechos en el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución sobre el asunto [sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46]. En efecto, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, la OAMI podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.
- 51 En consecuencia, sólo deben tomarse en consideración los elementos de los que la OAMI podía quedar instruida en el procedimiento administrativo. Por lo tanto, no puede tenerse en cuenta el registro de la marca ROBOTUNITS en el Reino Unido.
- 52 A este respecto, procede recordar asimismo que la marca comunitaria tiene por objeto, según el primer considerando del Reglamento n° 40/94, permitir a las empresas «identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras», y que los registros ya realizados en algunos Estados constituyen un elemento que, al no ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T-122/99, Rec. p. II-265, apartados 60 y 61, y de 5 de diciembre de 2000, Messe München/

OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartados 45 y 46]. Por lo tanto, los registros ya efectuados en Estados miembros pueden servir de apoyo en el análisis para la apreciación de una solicitud de registro de una marca comunitaria. Ahora bien, los documentos aportados por la demandante sobre el registro del signo de que se trata en el Reino Unido no tienen entidad suficiente para determinar la solución en el caso de autos. En efecto, dichos documentos no ponen de relieve las razones por las que se acordó el registro del signo en cuestión en el Reino Unido. Dichos documentos demuestran tan sólo que se concedió el registro para el signo controvertido en lo que atañe a los productos que en ellos se menciona.

- 53 Nos desvirtúa esta afirmación el hecho de que, en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia sobre si el registro en el Reino Unido se basó en el uso anterior de la marca, la demandante haya sostenido que de haber sido ése el fundamento del registro, ello se inferiría de los documentos de registro. En efecto, dicha alegación no afecta a la solución del litigio, ya que la prueba de que la Patent Office apreció el carácter descriptivo de la marca solicitada en relación con los productos de que se trata no se deduce de los documentos aportados por la demandante, como ya se ha señalado en el apartado anterior.
- 54 De todo cuanto precede resulta que debe desestimarse el motivo único basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y que, por lo tanto, procede desestimar el recurso por infundado.

Costas

- 55 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 parte demandante, procede condenarla en costas, según lo solicitado por la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

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

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de noviembre de 2003.

El Secretario

La Presidenta

H. Jung

V. Tiili