

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 12 de diciembre de 2002 *

En el asunto T-247/01,

eCopy Inc, con domicilio social en Nashua, New Hampshire (Estados Unidos),
representada por el Sr. B. Reid, Barrister,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por el Sr. E. Joly, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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 13 de julio de 2001 (asunto R 47/2001-1), relativo al registro del vocablo ECOPY como marca comunitaria,

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

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

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

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

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

- 1 Los artículos 7, 8, 9, 26 y 27 del 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, están redactados en los siguientes términos:

«Artículo 7

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) 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;

[...]

3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

Artículo 8

Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; [...]

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas comunitarias,

[...]

- b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

[...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

[...]

Artículo 9

Derecho conferido por la marca comunitaria

[...]

3. El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.

[...]

Artículo 26

Condiciones que deberá cumplir la solicitud

1. La solicitud de marca comunitaria deberá contener:

a) una instancia para el registro de marca comunitaria;

b) las indicaciones que permitan identificar al solicitante;

c) la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;

d) la reproducción de la marca.

[...]

Artículo 27

Fecha de presentación

La fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria será aquella en que el solicitante haya presentado en la Oficina [...] los documentos que contengan los elementos contemplados en el apartado 1 del artículo 26, siempre que en el plazo de un mes a partir de la presentación de dichos documentos se abone la tasa de depósito.»

Antecedentes del litigio

- 2 El 21 de junio de 2000, la demandante, actuando bajo su anterior nombre, a saber, Simplify Development Corporation, presentó una solicitud de marca denominativa comunitaria (solicitud de marca n° 1718667) en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de conformidad con el Reglamento n° 40/94.
- 3 La marca cuyo registro se solicita es el vocablo ECOPY.

- 4 Los productos para los que se solicita el registro de la marca están comprendidos en la clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

«Programas de ordenador (en forma de discos) y aparatos conexos que permiten el escaneo y la difusión electrónica de documentos en redes informáticas».

- 5 Mediante resolución de 10 de noviembre de 2000, el examinador denegó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, debido a que la marca solicitada era descriptiva de los productos en cuestión y carecía de cualquier carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.

- 6 El 8 de enero de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución del examinador. En este recurso, la demandante se acogió por primera vez al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 y presentó determinadas pruebas al respecto.

- 7 Mediante resolución de 13 de julio de 2001, que fue notificada a la demandante el 18 de julio siguiente, la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Básicamente, la Sala de Recurso estimó que el vocablo ECOPY significa «copia electrónica» y, por lo tanto, designa la especie y el destino de los productos indicados en la solicitud de marca. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que la marca solicitada está comprendida en el ámbito del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94. Además, estimó que la marca solicitada carecía de cualquier carácter distintivo intrínseco en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Por

último, la Sala de Recurso estimó que la marca solicitada tampoco podía ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento. A este respecto, por una parte, estimó que algunos de los elementos de prueba presentados por la demandante eran intrínsecamente insuficientes para demostrar que la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo por el uso. Por otra parte, la Sala de Recurso se basó en el hecho de que no podían tomarse en consideración otros elementos de prueba presentados por la demandante, dado que se referían a un período posterior a la presentación de la solicitud.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 8 La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de septiembre de 2001, y subsanada los días 26 de octubre, 29 de noviembre, 5, 7 y 20 de diciembre de 2001. La OAMI presentó su escrito de contestación a la demanda en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de enero de 2002.
- 9 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - Ordene a la OAMI que estime la solicitud de marca nº 1718667 o, con carácter subsidiario, que continúe el examen de esta solicitud de marca de conformidad con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
 - Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de la demandante

Alegaciones de las partes

- 11 La OAMI estima que esta pretensión es inadmisibile. Afirma que no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la OAMI, dado que esta última está obligada, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario.
- 12 La demandante, si bien no retiró formalmente su pretensión, admitió en la vista que no correspondía al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 13 De conformidad con el artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI está obligada a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. A este respecto, y como señala con razón la OAMI, de la jurisprudencia se deduce que no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 53, y de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-443, apartado 33].
- 14 Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante.

Sobre el fondo

Observaciones preliminares

- 15 Con carácter preliminar, procede recordar que, de conformidad con el artículo 19 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud de su artículo 46, y de conformidad con los artículos 44, apartado 1, letra c), y 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá contener una exposición sumaria de los motivos invocados. La referida exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin

apoyarse en otras informaciones. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de justicia, los elementos esenciales sobre los que esté basado el recurso deben desprenderse, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, del propio tenor de la demanda (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Enso Española/Comisión, T-348/94, Rec. p. II-1875, apartado 143, y de 28 de marzo de 2000, T. Port/Comisión, T-251/97, Rec. p. II-1775, apartado 91). A este respecto, la demanda debe concretar en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso, de tal manera que su simple mención abstracta no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimiento (sentencia T. Port/Comisión, antes citada, apartado 90, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de julio de 2000, Samper/Parlamento, T-111/99, RecFP pp. I-A-135 y II-611, apartado 27).

- 16 En el presente caso, la resolución impugnada se basa en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y apartado 3, del Reglamento n° 40/94. En su demanda, la demandante plantea dos motivos, basados, en primer lugar, en una desviación de poder porque la Sala de Recurso no apreció correctamente el objeto del litigio del que conocía al examinar el carácter registrable del vocablo E-COPY y no del vocablo ECOPY, y, en segundo lugar, en una infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. En cambio, la demandante no critica en su demanda la resolución impugnada por lo que respecta al modo en que la Sala de Recurso interpretó y aplicó las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), anteriormente aludido, sino que se limita a afirmar, en el marco del primer motivo y de forma general y abstracta, que la Sala de Recurso infringió el Reglamento n° 40/94, «dado que deben registrarse las marcas a las que no se oponga el artículo 7» (punto 13 de la demanda). Solamente en la vista la demandante expuso, por primera vez, las razones por las que, según ella, la Sala de Recurso había incurrido en un error de Derecho al desestimar la solicitud de marca basándose en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94.
- 17 En estas circunstancias, procede estimar que la demandante no ha planteado válidamente un motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 40/94. Las explicaciones proporcionadas a este respecto por la demandante, en la vista, no pueden tomarse en consideración.

Sobre el primer motivo, basado en una desviación de poder

Alegaciones de las partes

- 18 La demandante expone que la Sala de Recurso, erróneamente, examinó el carácter registrable del vocablo E-COPY, cuando la marca solicitada era el vocablo ECOPY.
- 19 A este respecto, sostiene que la falta de guión entre la letra «E» y la palabra «COPY» constituye una diferencia fundamental entre estos dos vocablos. Así, la «E» en el vocablo ECOPY se pronuncia como una vocal breve y no como una vocal larga. Además, la demandante afirma que no se ha demostrado que los consumidores, que están familiarizados con vocablos corrientes tales como «E-Mail» o «E-Shopping», también lo estén con las correspondientes palabras escritas sin guión. Por añadidura, a los consumidores no familiarizados con la lengua inglesa no les será posible descubrir un significado del vocablo ECOPY, basándose en la presentación visual de la marca solicitada.
- 20 Por consiguiente, según la demandante, la Sala de Recurso no apreció correctamente el objeto del litigio y, por lo tanto, la resolución impugnada procede de una desviación de poder.
- 21 La OAMI replica que, contrariamente a las alegaciones de la demandante, la Sala de Recurso examinó el carácter registrable del vocablo ECOPY. A este respecto, la OAMI señala que el hecho de que la Sala de Recurso se refiriera también a la definición de «e-copy» dada en una página del sitio Internet del IROI (Institute of RF & OE-ICS of Southern University), cuya dirección es «<http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/ecopy.htm>», no demuestra una confusión respecto a la marca

solicitada. En este contexto, la OAMI recuerda que, en el apartado 12 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que el vocablo ECOPY, como tal, no aparece en los diccionarios y que constituye una palabra pronunciable. Pues bien, según la OAMI, de ello se deduce que la Sala de Recurso examinó realmente el vocablo ECOPY, consistente en la fusión de dos elementos, y no el vocablo E-COPY.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 Procede recordar que el concepto de desviación de poder tiene un alcance muy preciso en Derecho comunitario y se aplica al supuesto en que una autoridad administrativa utiliza sus atribuciones con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas. A este respecto, es jurisprudencia reiterada que sólo cabe considerar que una decisión incurre en desviación de poder cuando queda de manifiesto, de acuerdo con indicios objetivos, oportunos y concordantes, que fue adoptada para alcanzar una finalidad distinta de las que se invocan [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 1996, Industrias Pesqueras Campos y otros/Comisión, asuntos acumulados T-551/93 y T-231/94 a T-234/94, Rec. p. II-247, apartado 168, y de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE), T-19/99, Rec. p. II-1, apartado 33].
- 23 Pues bien, en el presente caso, la demandante no ha demostrado, ni siquiera alegado, la existencia de tales indicios. Más concretamente, suponiendo que la Sala de Recurso, como pretende la demandante, hubiera apreciado incorrectamente el objeto del litigio del que conocía, al examinar el carácter registrable del vocablo E-COPY y no del vocablo ECOPY, esta circunstancia no constituiría un indicio que ponga de manifiesto que la resolución se adoptó con el objetivo exclusivo, o al menos determinante, de alcanzar unas finalidades distintas de las que se invocan.

- 24 Además, es preciso señalar que de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó realmente el carácter registrable del vocablo ECOPY y no el del vocablo E-COPY y que, por lo tanto, no apreció incorrectamente el objeto del litigio que le había sido sometido.
- 25 Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en una infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 26 La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al no tener en cuenta, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, pruebas que demostraban un uso de la marca solicitada posterior a la presentación de la solicitud. A este respecto, la demandante manifiesta que las instrucciones internas de la OAMI carecen de pertinencia.
- 27 Además, recuerda que el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 establece que los derechos conferidos por la marca sólo se podrán oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro. Pues bien, según la demandante, de esta disposición se desprende que, a efectos de la apreciación del carácter registrable de una marca sobre la base del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, las pruebas se deben tomar en consideración hasta el momento del registro.

- 28 En consecuencia, según la demandante, la Sala de Recurso debía tener en cuenta las pruebas aportadas relativas al período anterior a la fecha de adopción de su propia resolución, a saber, el 13 de julio de 2001, o por lo menos, las relativas al período anterior a la fecha de la resolución denegatoria del examinador, a saber, el 10 de noviembre de 2000.
- 29 Por último, la demandante presenta al Tribunal de Primera Instancia, en los anexos 4 a 7 de la demanda, algunos documentos con los que pretende demostrar que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella.
- 30 La OAMI sostiene que el registro de una marca de acuerdo con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 presupone que dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso en el momento de la presentación de la solicitud y que ha conservado este carácter hasta el momento del registro.
- 31 A este respecto, la OAMI recuerda que la fecha de presentación determina la prioridad de una marca respecto a otra. En consecuencia, si una marca, que sólo hubiera adquirido carácter distintivo por el uso con posterioridad a la presentación de la solicitud, fuera no obstante registrada, tal marca podría servir de base para aplicar, en el marco de un procedimiento de oposición o de nulidad, un motivo relativo de denegación de registro respecto a otra marca cuya fecha de presentación fuera posterior a la de la primera marca. Ahora bien, tal situación podría producirse aunque, en la fecha de presentación de la segunda marca, la primera marca no hubiera adquirido aún carácter distintivo por el uso.
- 32 En cuanto a la alegación de la demandante basada en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, la OAMI manifiesta que, contrariamente a lo que pretende la demandante, unos derechos conferidos por la marca pueden tener efectos antes del registro de ésta. Por tanto, según esta disposición, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de la solicitud de marca.

- 33 Por último, la OAMI sostiene que, salvo circunstancias excepcionales, no se puede presentar por primera vez pruebas ante el Tribunal de Primera Instancia, cuando la función de un recurso ante éste consiste en controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso. Pues bien, en el presente caso, según la OAMI, la demandante no ha alegado circunstancias excepcionales.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 34 Con carácter preliminar, procede señalar que, en el marco del presente motivo, la demandante sólo critica la resolución impugnada en cuanto que la Sala de Recurso excluyó los elementos de prueba relativos a la adquisición de carácter distintivo por el uso durante un período posterior a la presentación de la solicitud. La demandante no censura la resolución impugnada por haber declarado esta última la insuficiencia intrínseca de algunos elementos de prueba correspondientes al período anterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca. En consecuencia, no procede examinar la fundamentación de la resolución impugnada relativa a este punto.
- 35 Por el contrario, procede examinar si, como sostiene la demandante, la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al excluir otros elementos de prueba, debido a que se referían a un período posterior a la presentación de la solicitud.
- 36 A este respecto, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de una marca debe haberse adquirido por un uso anterior a la presentación de la solicitud. En consecuencia, carece de pertinencia la circunstancia de que una marca haya adquirido carácter distintivo por un uso posterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca

y anterior al momento en que la OAMI, a saber, el examinador o, en su caso, la Sala de Recurso, se pronuncie sobre la cuestión de si se oponen al registro de esa marca motivos de denegación absolutos. De ello se desprende que la OAMI no puede tomar en consideración cualquier elemento de prueba que se refiera al uso posterior a la fecha de presentación.

- 37 En efecto, en primer lugar, esta interpretación es la única compatible con la coherencia del sistema de motivos absolutos y relativos de denegación en materia de registro de la marca comunitaria. Como se deduce del artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94, la fecha de presentación de la solicitud, tal como se define en el artículo 26 del mismo Reglamento, determina la prioridad de una marca respecto a otra. A este respecto, hay que señalar que, si una marca que sólo hubiera adquirido carácter distintivo por el uso con posterioridad a la presentación de la solicitud fuera no obstante registrada, podría servir de base para aplicar, en el marco de una oposición o de un recurso de anulación, un motivo relativo de denegación de registro frente a otra marca cuya fecha de presentación fuera posterior a la de la primera marca. Tal situación podría producirse aunque en la fecha de presentación de la segunda marca que en dicha fecha ya tuviera carácter distintivo, la primera marca no hubiera adquirido aún carácter distintivo por el uso y, por tanto, no cumpliera los requisitos para poder ser registrada. Pues bien, tal resultado no puede aceptarse.
- 38 En segundo lugar, en favor de la misma interpretación aboga el texto del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, a cuyo tenor las letras b), c) y d) del apartado 1 de dicho artículo no se aplicarán si la marca «hubiera adquirido», para los productos o servicios para los cuales «se solicite» el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.
- 39 En tercer lugar, la interpretación adoptada permite evitar que la probabilidad de tomar en consideración el carácter distintivo de una marca adquirido por el uso aumente en función de la duración del procedimiento de registro.

- 40 Esta interpretación no se desvirtúa por la alegación de la demandante basada en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 41 A este respecto, hay que señalar en primer lugar que la alegación de la demandante es de por sí contradictoria. En efecto, en el punto 16 de la demanda, pretende que del artículo 9, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 se desprende que, a efectos de la apreciación del carácter registrable de una marca, deben tomarse en consideración pruebas hasta el momento del registro de la misma. En cambio, en el punto 18 de la demanda, sostiene que el momento pertinente es aquel en que la OAMI (a saber, el examinador o, en su caso, la Sala de Recurso) se pronuncia sobre la cuestión de si los motivos absolutos de denegación del registro se oponen al registro de la marca. Pues bien, es evidente que se trata de dos momentos diferentes. En efecto, una vez que la OAMI considera que ningún motivo absoluto de denegación se opone al registro de la marca solicitada, se publica la solicitud de marca, conforme a los artículos 38, apartado 1, y 40, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. En virtud del artículo 45 del mismo Reglamento, la marca sólo puede registrarse tras el vencimiento del plazo de oposición de tres meses a partir de la publicación de la solicitud (artículo 42, apartado 1, del mismo Reglamento), o, en su caso, tras desestimar la oposición.
- 42 En segundo lugar, como ha señalado con razón la OAMI, contrariamente a lo que pretende la demandante, el derecho conferido por la marca comunitaria puede acarrear consecuencias respecto a determinadas situaciones anteriores al registro de esta marca. En efecto, de la segunda frase del artículo 9, apartado 3, del reglamento n° 40/94 se deduce que, en determinadas circunstancias, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de la solicitud.
- 43 En cuanto a la alegación de la demandante relativa a las instrucciones internas de la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia declara que ésta no pudo indicar, en la

vista, el texto preciso al que se refiere. Por otra parte, suponiendo que la demandante se refiera a las «Directrices de examen», aprobadas por el Presidente de la OAMI (Decisión EX-96-2 de 26 de marzo de 1996, DO OAMI 9/96, p. 1347), hay que señalar que éstas no contienen ninguna disposición relativa al momento pertinente para apreciar el carácter registrable de una marca. De todas formas, en el presente caso esta alegación resulta inoperante, puesto que, como se acaba de exponer más arriba, la posición de la OAMI es correcta a la luz de una interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones pertinentes del Reglamento n° 40/94, con independencia de que existan o no disposiciones contrarias en las instrucciones internas de la OAMI.

- 44 De las consideraciones anteriores resulta que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al rechazar los elementos de prueba presentados por la demandante y encaminados a demostrar que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso durante un período posterior a la presentación de la solicitud.
- 45 La demandante adjunta a su demanda algunos documentos (anexos 4 a 7 de la demanda) que no había presentado durante el procedimiento ante la Sala de Recurso y mediante los cuales se propone demostrar que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso. Antes de examinar la fuerza probatoria de estos elementos de prueba y, más concretamente, la cuestión de saber si se refieren a un período anterior a la presentación de la solicitud, procede examinar si el Tribunal de Primera Instancia puede tomar en consideración estos elementos de prueba.
- 46 A este respecto, es preciso señalar, 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 SA/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.

- 47 A este respecto, en primer lugar, es preciso señalar que, en lo referente al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, no existe ciertamente ninguna regla que disponga que el examen, por parte de la OAMI (a saber, por el examinador o, en su caso, por la Sala de Recurso), se limita a los hechos invocados por las partes, contrariamente a lo que establece el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del mismo Reglamento respecto a los motivos relativos de denegación del registro. Sin embargo, a falta de una alegación del solicitante de la marca sobre el carácter distintivo de ésta adquirido por el uso, la OAMI se encuentra en la imposibilidad material de tener en cuenta el hecho de que la marca solicitada adquirió tal carácter. Por consiguiente, procede señalar que, en virtud del principio *ultra posse nemo obligatur* (nadie está obligado a hacer lo imposible) y no obstante la regla recogida en el artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94, según la cual la OAMI «procederá al examen de oficio de los hechos», ésta sólo está obligada a examinar hechos susceptibles de conferir a la marca solicitada un carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, cuando el solicitante los haya invocado.

- 48 En segundo lugar, la OAMI únicamente está obligada a tener en cuenta un elemento de prueba encaminado a demostrar que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso si el solicitante de la marca lo aportó durante el procedimiento administrativo ante la OAMI. En efecto, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el apartado anterior, no existe diferencia sustancial entre, por una parte, la invocación del hecho de que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso y, por otra parte, la presentación de pruebas en

apoyo de tal alegación. Por otra parte, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 trata estos dos aspectos de la misma manera, al establecer que 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».

49 En estas circunstancias, la resolución impugnada no adolece de ilegalidad alguna y, por consiguiente, no puede ser anulada o modificada de conformidad con el artículo 63, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94. En consecuencia, procede excluir las nuevas pruebas presentadas por la demandante por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria.

50 Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar también el segundo motivo.

51 De todo ello resulta que procede desestimar el recurso.

Costas

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

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.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras