

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 novembre 2003 \*

Nella causa T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, con sede in Lustenau (Austria), rappresentata dagli avv.ti M. Bergermann e R. Hackbarth,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Bonne e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 maggio 2002 (procedimento R 1095/2000-1), recante diniego di registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo ROBOTUNITS,

\* Lingua processuale: il tedesco.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 9 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

**Antefatti della lite**

- 1 Il 18 maggio 1999 la ricorrente, già Heron Systemprofile GmbH, presentava, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio denominativo comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).
- 2 Il marchio per il quale veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo ROBOTUNITS.

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione, a seguito della modifica della domanda iniziale, presentata il 3 maggio 2000, rientrano nelle classi 6, 7 e 9 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

— «profilati metallici, rotaie di guida metalliche, elementi profilati per statica, elementi di raccordo di profilati», di cui alla classe 6;

— «guide per macchine, guide diritte e longitudinali, cilindri pneumatici, cilindri lineari con diversi sistemi di azionamento, elementi pneumatici profilati», di cui alla classe 7;

— «nastri trasportatori, sistemi di arresto con posizionamento», di cui alla classe 9.

4 Con decisione 15 settembre 2000, l'esaminatore respingeva la domanda ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sulla base del rilievo che il marchio richiesto sarebbe descrittivo dei prodotti in questione.

5 Il 13 novembre 2000 la ricorrente proponeva ricorso avverso tale diniego, motivandolo con memoria 15 gennaio 2001. Nell'ambito della procedura di ricorso, la ricorrente proponeva, in subordine, che la lista dei prodotti fosse limitata come segue: «profilati metallici, elementi profilati per statica, elementi di raccordo di profilati», di cui alla classe 6.

- 6 Con decisione 6 maggio 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso della ricorrente, sulla base del rilievo che la registrazione del marchio denominativo ROBOTUNITS sarebbe in contrasto con l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, potendo tale marchio servire per indicare la destinazione dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Secondo la commissione di ricorso, il significato di «robotunits», complessivamente inteso, sarebbe di «unità robotica» o «componente di robot» ed esisterebbe una relazione diretta e immediata tra i prodotti tutelati dal marchio richiesto e il marchio medesimo, che descriverebbe pertanto in modo univoco la destinazione dei prodotti, vale a dire il fatto che questi ultimi possano essere utilizzati per montare macchine automatizzate e programmate ovvero il fatto di trovarsi su macchine completamente montate.

### Procedimento e conclusioni delle parti

- 7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. L'UAMI ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2002.
- 8 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto per iscritto un quesito alla ricorrente.
- 9 Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 9 luglio 2003. In occasione di detta udienza la ricorrente ha versato agli atti taluni documenti concernenti la registrazione del marchio ROBOTUNITS nel Regno Unito e l'UAMI ha depositato copia della pagina di ingresso del sito Internet della ricorrente, come riportato nel verbale di udienza.

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
  
- condannare il convenuto alle spese.

11 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
  
- condannare la ricorrente alle spese.

**In diritto**

*Argomenti delle parti*

12 La ricorrente deduce un motivo unico a sostegno del ricorso, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 13 La ricorrente sostiene, richiamandosi alla sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth) (Racc. pag. II-1645), che un segno o un'indicazione potrebbero essere ritenuti descrittivi solo se il rapporto descrittivo sia riconoscibile immediatamente e senza altra riflessione da parte del pubblico interessato.
- 14 Essa sottolinea che il termine «robotunits» non esiste nella lingua inglese e che si tratta di un neologismo composto in modo non usuale. A tal riguardo, fa valere che la Corte ha chiaramente enunciato, nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), che, con riguardo ai marchi composti di più parole, rileva solo l'insieme composto da tali parole. Ne deduce che la commissione di ricorso, essendosi basata, essenzialmente, sull'elemento «robot», ha pertanto violato i principi enunciati dalla Corte nella menzionata sentenza Procter & Gamble.
- 15 La ricorrente ritiene del pari che, laddove la commissione di ricorso si fonda sulla circostanza che la lingua inglese ammette parimenti l'accostamento diretto di due sostantivi, ciò non debba dispensarla dal verificare se il segno concretamente depositato possa descrivere direttamente i prodotti dei quali si chiede la registrazione. Essa contesta alla decisione impugnata di non presentare, al riguardo, argomenti sufficienti.
- 16 A parere della ricorrente, dalla decisione impugnata non emerge cosa si intende per unità robotica o componente di robot, termine che traduce, secondo la commissione di ricorso, l'espressione d'insieme «robotunits». Essa sostiene che il termine «robotunits» non potrebbe essere inteso come «parti di robot», perché in inglese i termini impiegati sarebbero «componente di una macchina» ovvero «meccanismo di una macchina» per designare un meccanismo determinato di una macchina o una componente di essa e non il termine «unità di macchina». A tal riguardo, essa ritiene che si tratti di un termine di fantasia assolutamente non utilizzato nel commercio da parte dei suoi concorrenti o dalle imprese di altri rami di attività.

- 17 La ricorrente ritiene che il nesso tra il segno denominativo ROBOTUNITS e i prodotti oggetto della domanda di registrazione non possa essere stabilito se non mediante un ragionamento articolato in più fasi. Il segno denominativo ROBOTUNITS non sarebbe pertanto immediatamente e senza ulteriore riflessione descrittivo in relazione ai prodotti per i quali ne viene richiesta la registrazione. A suo parere, la circostanza che tali prodotti possano eventualmente essere utilizzati anche in connessione con computer o robot non è sufficiente a rendere il segno descrittivo, poiché tale connessione non si impone in modo sufficientemente diretto e concreto e senza ulteriore riflessione.
- 18 Essa sostiene che, nella specie, il segno depositato ROBOTUNITS ha, tutt'al più, un carattere di suggestione con riguardo ai prodotti di cui trattasi, e non un carattere chiaramente descrittivo.
- 19 La ricorrente ritiene, inoltre, che la decisione impugnata sia stata emessa in contrasto con la giurisprudenza della Corte e del Tribunale. A suo avviso, la Corte si è discostata, nella menzionata sentenza Procter & Gamble/UAMI, dall'orientamento accolto nella sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779), con riguardo all'esistenza di una esigenza di libera disponibilità concreta, attuale e seria, dato che, nella menzionata sentenza Procter & Gamble/UAMI, la Corte non si è più assolutamente fondata su una eventuale esigenza di disponibilità.
- 20 La ricorrente contesta all'UAMI di non aver compiuto una effettiva analisi dei prodotti contemplati dalla propria domanda di registrazione omettendo di valutare i prodotti individualmente.
- 21 Nella propria risposta al quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha precisato che il ricorso contempla tutti i prodotti oggetto della domanda di registrazione, successivamente alla modifica della domanda iniziale, effettuata il 3 maggio 2000, con riferimento alle classi 6, 7 e 9 dell'Accordo di Nizza. Così, i prodotti di

cui alla classe 6 per i quali si richiede la registrazione del segno ROBOTUNITS non sarebbero prodotti composti di elementi specifici di macchine ovvero di macchine finite, assemblate, ma profili o elementi metallici e, più specificamente, prodotti semi-finiti o intermedi, laminati, pressati o trafilati, che non presenterebbero alcun legame con unità robotiche. Al contrario, i detti elementi potrebbero essere utilizzati in tutti i settori. Il medesimo rilievo varrebbe per gli elementi profilati per la statica, che sarebbero elementi ponte o elementi strutturali diversi, nonché agli elementi profilati di raccordo, che non sono necessariamente di per sé profilati. Gli elementi di raccordo sarebbero raccordi meramente meccanici.

- 22 La ricorrente ha precisato, del pari, che le guide per macchine e le guide diritte e longitudinali di cui alla classe 7 sono dispositivi che impongono a un corpo (una componente di una macchina o un oggetto simile) una traiettoria o una posizione all'atto del movimento (ad esempio, una guida diritta). Del pari, i cilindri pneumatici e i cilindri lineari con diversi sistemi di azionamento di cui alla classe 7 non presenterebbero un nesso sufficientemente diretto e concreto con le macchine automatizzate. Con riguardo agli elementi pneumatici profilati, la ricorrente fa valere che la pneumatica è il settore della tecnica che verte sul comportamento dei gas, e principalmente sui fenomeni di aria compressa e aspirata e sulle loro applicazioni.
- 23 Con riguardo ai nastri trasportatori, la ricorrente precisa che non costituiscono componenti di macchine automatizzate, ma (al pari delle guide per macchine e delle guide diritte e longitudinali di cui alla classe 7) dispositivi di supporto e di impulso senza fine in circuito chiuso. Infine, essa aggiunge che i sistemi di arresto con posizionamento di cui alla classe 9 sono, in linea generale, elementi di arresto, per esempio parti di acciaio (temperato) nelle parti di divaricazione di attrezzi (di taglio).
- 24 All'udienza, la ricorrente ha affermato che i prodotti contemplati dalla domanda di registrazione possono essere utilizzati nelle macchine programmate, ma che si tratta di uno dei possibili molteplici usi. Richiamandosi alla sentenza del

Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CAR-CARD) (Racc. pag. II-1963, punto 40), essa ha sostenuto che tale uso, non esclusivo, non è sufficiente a rendere descrittivo il segno denominativo, non trattandosi di una funzione tecnica dei prodotti in questione.

- 25 Infine, nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha dichiarato che la registrazione internazionale del segno denominativo ROBOTUNITS ha appena ottenuto protezione nel Regno Unito per i prodotti di cui trattasi nella causa de qua. Essa ha allegato alla propria risposta una lettera del Patent Office (l'ufficio brevetti) datata 18 giugno 2003, a termini della quale la tutela è stata concessa nel Regno Unito a decorrere dal 12 dicembre 2002.
- 26 L'UAMI fa presente che la commissione di ricorso si è data carico di rilevare che, globalmente intesa, l'espressione «robotunits» è composta di due elementi: «robot» e «unit». La definizione di «robot» sarebbe «ogni macchina automatica programmata per eseguire funzioni meccaniche speciali come un uomo», e la definizione del vocabolo «unit» sarebbe «una unità distinta non divisibile ovvero un tutto indivisibile». Essa ne avrebbe dedotto, in base ad un'analisi di contenuto semantico del segno richiesto, che il significato immediato del vocabolo «robotunits» è «unità robotica» ovvero «componente di robot».
- 27 L'UAMI sostiene che la commissione ha caratterizzato come immediatamente e chiaramente descrittivo il marchio sulla base dei seguenti rilievi: a fronte del marchio, rispetto ai prodotti in questione, il pubblico interessato comprenderà immediatamente che esso descrive in modo univoco la destinazione dei prodotti, vale a dire la circostanza che questi ultimi possano essere utilizzati con finalità di montaggio di macchine automatizzate e programmate, ovvero la circostanza che essi si trovino su macchine completamente montate.

- 28 Quanto al rapporto con i prodotti in questione, l'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia rigorosamente esaminato i prodotti oggetto dalla domanda di marchio comunitario. A suo avviso, la commissione di ricorso, nella propria decisione, si è riferita più volte ai prodotti.
- 29 L'UAMI osserva che, in particolare, i prodotti di cui alle classi 7 e 9 sono componenti speciali di macchine o di macchine completamente montate. Per quanto riguarda la classe 6, la commissione di ricorso avrebbe constatato la domanda della ricorrente di registrazione del proprio marchio per tutti i prodotti di cui alla classe 6, senza distinzioni, includendovi pertanto prodotti che potrebbero essere utilizzati con finalità di montaggio delle macchine automatizzate e programmate, o che si troverebbero su macchine completamente montate.
- 30 Per quanto riguarda il rispetto, da parte della commissione di ricorso, del principio della valutazione della registrabilità del marchio e del carattere descrittivo in relazione al pubblico interessato, l'UAMI ricorda che la commissione di ricorso ha fatto riferimento a un pubblico di specialisti incaricato dello studio, della costruzione e della manutenzione di macchine estremamente differenziate tra loro. Secondo l'UAMI, in tale contesto, si tratta di parti di macchine non utilizzate dal consumatore medio e il pubblico interessato è pertanto un pubblico specializzato e ben informato quanto ai prodotti esistenti sul mercato. Esso ne deduce che il consumatore nel Regno Unito e ogni consumatore specializzato nel settore tecnico possiederanno conoscenze di inglese e comprenderanno immediatamente il significato del termine ROBOTUNITS.
- 31 Con riguardo al carattere descrittivo del marchio, l'UAMI considera che esso risulta direttamente dal rapporto del marchio con i prodotti e che non occorre un processo mentale di associazione, che richiederebbe un certo sforzo, consistente nel tradurre un messaggio espresso in termini suggestivi in valutazione razionale.

- 32 Infine, per quanto riguarda la registrazione del segno denominativo ROBOTUNITS nel Regno Unito, l'UAMI fa valere che tale elemento di prova è stato presentato tardivamente. Aggiunge che nella documentazione allegata dalla ricorrente nulla esclude che la registrazione di cui trattasi abbia potuto aver luogo in base all'uso.

### *Giudizio del Tribunale*

- 33 Ai sensi dell'art. 7. n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 prevede che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

- 34 I segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza Procter & Gamble, citata supra, punto 39). Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere solamente effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti o servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 38].

- 35 Nella specie, i prodotti oggetto del marchio richiesto comprendono, in particolare, componenti di macchine o di macchine completamente montate che possano funzionare automaticamente ovvero venire programmate. È del pari generalmente noto, come sottolineato dalla commissione di ricorso nel punto 17

della decisione impugnata, che le macchine di tal genere vengono utilizzate in tutti i settori, al giorno d'oggi, vuoi in officine ai fini del montaggio di automobili, ad esempio, vuoi per il trasporto di prodotti, potendosi in tal caso trattare di nastri trasportatori.

- 36 Per quanto riguarda il pubblico destinatario, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 18 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi in esame si rivolgono al «pubblico di specialisti incaricato dello studio, della costruzione e della manutenzione di macchine estremamente differenziate tra loro [e che se] tale pubblico è composto, in particolare, di persone di lingua madre inglese, si deve necessariamente riconoscere che esso include, del pari, persone che abbiano almeno conoscenze fondamentali della lingua inglese ovvero dell'inglese specialistico, in quanto il [linguaggio] tecnico prevede numerosi vocaboli adoperati solo in inglese». La ricorrente non ha censurato la definizione della commissione di ricorso del pubblico destinatario.
- 37 Pertanto, in applicazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico destinatario rispetto al quale si deve valutare l'impedimento assoluto alla registrazione è un pubblico specializzato anglofono, dal momento che il segno denominativo di cui trattasi è composto di elementi di lingua inglese.
- 38 Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si deve verificare, sulla base di un dato significato del segno denominativo in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il segno e le categorie di prodotti o di servizi per i quali è chiesta la registrazione [sentenza CARCARD, citata supra, punto 28, e sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELEAID), Racc. pag. II-1939, punto 28].
- 39 In limine, si deve rilevare che il segno denominativo ROBOTUNITS è composto da due sostantivi tratti dalla lingua inglese. Tale segno denominativo non presenta struttura inconsueta. Infatti, esso non si discosta dalle regole lessicali

della lingua inglese, ed è anzi formato in conformità di queste. Pertanto, esso non sarà percepito come inconsueto dal consumatore interessato [sentenza CARCARD, citata supra, punto 29].

40 Per quanto riguarda il significato del segno denominativo ROBOTUNITS, dai punti 21 e 22 della decisione impugnata nonché dalle spiegazioni che l'UAMI ha fornito nel proprio controricorso risulta che, secondo l'UAMI, tale segno denominativo significa «unità robotica» o «componente di robot». Sotto questo profilo, la ricorrente sostiene che il segno denominativo in questione non ha un significato chiaro e determinato. A suo avviso, il termine «unità robotiche» è privo di senso. Essa aggiunge che in inglese, per designare una parte determinata di una macchina ovvero una componente, si farebbe uso del termine «machine part» o «machine piece», ma non di «unit».

41 Orbene, in considerazione dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione, il significato adottato dalla commissione di ricorso si rivela corretto. Infatti, come affermato dall'UAMI nel controricorso (punti 43 e 48), il vocabolo «unit» significa, del pari, «una componente individuale o una componente separata di qualcosa più grande» e «una macchina piccola o una componente di una macchina che abbia una finalità particolare». Peraltro, si deve ricordare che, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno denominativo, almeno in uno dei suoi potenziali significati, designi una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (sentenza CARCARD, citata supra, punto 30).

42 Quanto alla natura del collegamento esistente tra il segno denominativo ROBOTUNITS e i prodotti interessati, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 23 della decisione impugnata, che il detto segno denominativo ne designa in modo univoco la destinazione.

- 43 Orbene, con riguardo alle categorie di prodotti oggetto della domanda di registrazione del segno, la ricorrente non contesta che i prodotti in questione possano essere utilizzati in macchine che possono funzionare automaticamente ovvero venire programmate, ma fa valere che la circostanza che tali prodotti possano eventualmente essere utilizzati anche in connessione con computer o robot non è sufficiente a rendere il segno descrittivo, poiché tale connessione non si impone in modo sufficientemente diretto e concreto e senza ulteriore riflessione.
- 44 Ne consegue che il segno denominativo ROBOTUNITS, considerato complessivamente, può servire a designare una delle possibili destinazioni di tutti i prodotti oggetto della domanda della ricorrente. Inoltre, la circostanza che il detto segno denominativo presenti il vocabolo «robot» deve essere considerata indice di una destinazione di tali prodotti che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario e che, quindi, ne costituisce una caratteristica essenziale. Infatti, la ricorrente stessa ha riconosciuto, nelle proprie memorie nonché all'udienza, che i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del segno denominativo potevano eventualmente essere utilizzati in connessione con computer o con robot. Pertanto, dal punto di vista del pubblico destinatario, esiste un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il segno denominativo ROBOTUNITS e i detti prodotti.
- 45 Non si può certo escludere che tali prodotti possano consistere in componenti che non siano connesse con una macchina automatica e che il segno denominativo ROBOTUNITS non sia pertanto descrittivo di tutti i prodotti rientranti nelle categorie di prodotti oggetto della domanda di registrazione. A questo proposito, è sufficiente rilevare che la ricorrente ha richiesto la registrazione del segno di cui si tratta per ciascuna di esse complessivamente, senza fare distinzioni. Occorre confermare, quindi, la valutazione della commissione di ricorso nella parte riguardante tali categorie di prodotti nel loro insieme [sentenze EuroHealth, citata supra, punto 33; TELE AID, citata supra, punto 34, e CARCARD, citata supra, punti 33 e 36].
- 46 Infatti, dato che la ricorrente non ha limitato la propria domanda di registrazione escludendo l'uso dei prodotti di cui trattasi come componenti di robot, la

circostanza che il segno in questione possa servire per indicare una delle eventuali destinazioni dei prodotti oggetto della domanda di marchio è sufficiente a giustificare un diniego di registrazione, in ragione del suo carattere descrittivo.

47 Tale rilievo non è inficiato dall'interpretazione data dalla ricorrente del punto 40 della motivazione della precitata sentenza CARCARD. Infatti, nella detta sentenza, il Tribunale ha rilevato che i prodotti denominati «apparecchi per l'elaborazione di dati stazionari e mobili; programmi per l'elaborazione di dati e/o di testi e/o di immagini, memorizzati su supporti per dati», appartenenti alla classe 9, potrebbero essere utilizzati in un contesto funzionale che implica, del pari, una carta relativa ad un veicolo, ma che tale utilizzo ne costituirebbe, tutt'al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica. Orbene, nella specie, la circostanza che i prodotti oggetto della domanda della ricorrente possano essere utilizzati in macchine automatizzate o programmate costituisce una delle potenzialità tecniche di tali prodotti. Il fatto che tali prodotti possano essere parimenti utilizzati in macchine che non siano automatizzate o programmate non esclude che tale potenzialità tecnica costituisca proprio la caratteristica che rende il segno denominativo ROBOTUNITS descrittivo dei detti prodotti.

48 Ne consegue che il segno denominativo ROBOTUNITS può servire, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del pubblico destinatario, a designare le caratteristiche essenziali dei prodotti di cui alle categorie oggetto della domanda di registrazione.

49 Quanto all'argomento della ricorrente, secondo il quale la menzionata sentenza Procter & Gamble/UAMI si è discostata dalla sentenza Windsurfing Chiemsee, citata supra, per quanto attiene alla sussistenza di un'esigenza di disponibilità, esso non può essere accolto. Infatti, la Corte ha espressamente riaffermato l'orientamento accolto nella causa da cui è scaturita la menzionata sentenza Windsurfing Chiemsee, nella sentenza della Corte 8 aprile 2003, cause da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161, punti 73 e 74).

- 50 Infine, con riguardo all'argomento della ricorrente relativo alla circostanza che il Patent Office ha registrato il marchio ROBOTUNITS per gli stessi prodotti oggetto del presente ricorso, si deve ricordare, anzitutto, che dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 risulta che l'annullamento e la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso sono possibili solo se quest'ultima è viziata da un'illegittimità di merito o di forma. Secondo una giurisprudenza costante, poi, la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 48, e 14 maggio 2002, causa T-126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II-2427, punto 33). Pertanto, la legittimità di una decisione della commissione di ricorso potrebbe essere messa in discussione sollevando fatti nuovi dinanzi al Tribunale solo se fosse dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione tali fatti d'ufficio durante il procedimento amministrativo, prima di adottare qualsiasi decisione nel caso di specie [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46]. Infatti, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.
- 51 Di conseguenza, vanno presi in considerazione solo gli elementi di cui l'UAMI poteva prendere conoscenza nel corso del procedimento amministrativo. Pertanto, non può tenersi conto della registrazione del marchio ROBOTUNITS nel Regno Unito.
- 52 A tal riguardo, si deve parimenti rammentare che il marchio comunitario mira, a tenore del primo 'considerando' del regolamento n. 40/94, a consentire alle imprese di «contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali», e che le registrazioni già effettuate in taluni Stati membri rappresentano un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario [sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-265, punti 60 e 61, e 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punti 45 e 46]. Così, le registrazioni già

effettuate in taluni Stati membri possono offrire un supporto di analisi per la valutazione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario. Orbene, i documenti prodotti dalla ricorrente relativi alla registrazione del segno di cui trattasi nel Regno Unito non sono idonei a fornire una soluzione nella specie. Infatti, da tali documenti non emergono le ragioni per cui la registrazione del segno de quo è stata accettata nel Regno Unito. Tali documenti dimostrano solo che la registrazione è stata concessa, per il segno in questione, con riferimento ai prodotti menzionati in tali documenti.

53 Tale affermazione non è inficiata dal fatto che, in risposta ai quesiti del Tribunale sulla questione se la registrazione nel Regno Unito sia stata fondata sul preuso del marchio, la ricorrente ha sostenuto che un'eventuale registrazione operata su tale fondamento emergerebbe dai documenti relativi alla registrazione. Infatti, tale argomento non incide sulla soluzione della controversia, poiché la prova che il Patent Office abbia valutato il carattere descrittivo del marchio richiesto in relazione ai prodotti in questione non risulta dai documenti forniti dalla ricorrente, come rilevato al punto precedente.

54 Dall'insieme di quanto precede risulta che il motivo unico relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato infondato.

### Sulle spese

55 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili