

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
26 de Novembro de 2003 *

No processo T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, com sede em Lustenau (Áustria), representada por
M. Bergermann e R. Hackbarth, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por S. Bonne e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 6 de Maio de 2002 (processo R 1095/2000-1) que recusou o registo como marca comunitária da marca nominativa ROBOTUNITS,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secção),

composto por: V. Tiili, presidente, P. Mengozzi e M. Vilaras, juízes,
secretário: J. Plingers, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 9 de Julho de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 18 de Maio de 1999, a recorrente, anteriormente Heron Systemprofile GmbH, apresentou no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, um pedido de marca nominativa comunitária.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo ROBOTUNITS.

- 3 Os produtos para os quais foi pedido o registo, após a alteração do pedido inicial, efectuada em 3 de Maio de 2000, incluem-se nas classes 6, 7 e 9 na acepção do acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à descrição seguinte:
- «Perfis metálicos, calhas de guia metálicas, elementos estáticos perfilados, elementos de união perfilados», incluídos na classe 6;

 - «Guias para máquinas, guias rectilíneas e longitudinais, cilindros de pressão, cilindros lineares com diversos sistemas de accionamento, elementos pneumáticos perfilados», incluídos na classe 7;

 - «Correias transportadoras, sistemas de encosto com posicionamento», incluídos na classe 9.
- 4 Por decisão de 15 de Setembro de 2000, o examinador indeferiu o pedido com base no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, com fundamento em que a marca pedida era descritiva dos produtos em causa.
- 5 Em 13 de Novembro de 2000, a ora recorrente interpôs recurso deste indeferimento apresentando os respectivos fundamentos nas suas alegações de 15 de Janeiro de 2001. No quadro do processo de recurso, a recorrente propôs, a título subsidiário, que a lista de produtos seja limitada da seguinte forma: «Perfis metálicos, elementos estáticos perfilados, elementos de união perfilados», incluídos na classe 6.

- 6 Por decisão de 6 de Maio de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso com fundamento em que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 se opunha ao registo da marca nominativa ROBOTUNITS, pelo facto de esta poder servir para designar o destino dos produtos para os quais era pedido o registo. Segundo a Câmara de Recurso, o significado de «robotunits», tomado no seu conjunto, seria «unidade robótica» ou «peça de robot» e existe uma relação directa e imediata entre os produtos abrangidos pela marca pedida e a referida marca, que descreve assim de maneira unívoca o destino dos produtos, ou seja, o facto de estes últimos poderem ser utilizados para fins de montagem de máquinas automatizadas e programadas ou o facto de os mesmos serem colocados em máquinas inteiramente montadas.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 7 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Julho de 2002, a recorrente interpôs o presente recurso. O IHMI apresentou a sua contestação na Secretaria do Tribunal em 15 de Outubro de 2002.
- 8 Com base no relatório do juiz-relator, o Tribunal (Quarta Secção) decidiu iniciar a fase oral e, no âmbito das medidas de organização do processo previstas no artigo 64.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, colocou por escrito uma questão à recorrente.
- 9 Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às questões colocadas pelo Tribunal na audiência de 9 de Julho de 2003. Nesta audiência, a recorrente juntou aos autos documentos respeitantes ao registo da marca ROBOTUNITS no Reino Unido e o IHMI apresentou uma cópia do portal do sítio Internet da recorrente, o que ficou consignado na acta da audiência.

10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;

- condenar o recorrido nas despesas.

11 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Argumentos das partes

12 Em apoio do seu recurso, a recorrente deduz um único fundamento que consiste na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94.

- 13 A recorrente considera, remetendo para o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth) (T-359/99, Colect., p. II-1645), que um sinal ou indicação só pode ser considerado descritivo se a relação descritiva for, para o público interessado, reconhecível imediatamente e sem outra reflexão.
- 14 A recorrente sublinha que o termo «robotunits» não existe na língua inglesa e que se trata de um neologismo formado de maneira não habitual. A este propósito, alega que o Tribunal de Justiça enunciou claramente no acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251), que, tratando-se de marcas compostas de várias palavras, só importava o conjunto formado por essas palavras. Daí conclui que a Câmara de Recurso, ao basear-se essencialmente no elemento «robot», violou os princípios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça no acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido.
- 15 A recorrente considera igualmente que, quando a Câmara de Recurso se baseia no facto de a língua inglesa conhecer igualmente a justaposição directa de dois substantivos, isso não a deveria dispensar de verificar se o sinal concretamente apresentado pode directamente descrever os produtos para os quais o registo é pedido. censura a decisão impugnada por esta não comportar, quanto a este ponto, verificações suficientes.
- 16 A recorrente considera que não resulta da decisão impugnada o que se deve considerar ser uma unidade robótica ou uma peça de robot, termo que traduz, segundo a Câmara de Recurso, a expressão de conjunto «robotunits». Sustenta que o termo «robotunits» não pode ser entendido como «peças de robots», porque em inglês os termos empregues seriam «peça de máquina» ou «órgão de máquina» para designar uma parte determinada de uma máquina ou uma peça e não a expressão «unidade de máquina». A este propósito, considera que se trata de uma termo fantasista que não é de forma alguma utilizado no comércio pelos seus concorrentes ou por empresas de outros sectores de actividade.

- 17 A recorrente considera que a ligação entre o vocábulo ROBOTUNITS e os produtos referidos no pedido de registo só poderia ser estabelecida através de um raciocínio em várias etapas. Por este facto, o sinal nominativo ROBOTUNITS não é imediatamente e sem outra reflexão descritivo em relação aos produtos para os quais o seu registo é solicitado. Considera que o facto de estes produtos poderem eventualmente ser também utilizados em relação com computadores ou robots não basta para tornar o sinal descritivo, dado que esta relação não se impõe de maneira suficientemente directa e concreta e sem outra reflexão.
- 18 A recorrente alega que no caso vertente o sinal depositado ROBOTUNITS apenas tem, no máximo, um carácter sugestivo relativamente aos produtos visados e não um carácter claramente descritivo.
- 19 A recorrente considera, além disso, que a decisão impugnada foi tomada em violação da jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância. Alega que, no acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, o Tribunal de Justiça se afastou da posição adoptada no seu acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779), no que diz respeito à existência de um imperativo de disponibilidade concreto, actual e sério, dado que, no acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, o Tribunal de Justiça deixou totalmente de se basear num eventual imperativo de disponibilidade.
- 20 A recorrente censura ao IHMI o facto de não ter feito uma verdadeira análise dos produtos visados pelo seu pedido ao omitir apreciar os produtos individualmente.
- 21 Na sua resposta à questão escrita do Tribunal, a recorrente precisou que o seu recurso visa todos os produtos para os quais o registo é pedido, após a alteração do pedido inicial, efectuada em 3 de Maio de 2000, incluídos nas classes 6, 7 e 9 na aceção do acordo de Nice. Assim, os produtos da classe 6 para os quais é

pedido o registo do vocábulo **ROBOTUNITS** não são produtos compostos de elementos específicos de máquinas ou de máquinas acabadas, montadas, mas perfis ou elementos metálicos e, mais detalhadamente, produtos semi-acabados ou intermédios, laminados, prensados ou estirados, que não têm qualquer ligação com unidades robóticas. Pelo contrário, estes elementos podiam ser utilizados em todos os domínios. A mesma observação se aplica aos elementos estáticos perfilados, que são elementos de pontes ou elementos de vigamentos diversos, assim como aos elementos de união de perfilados, que não têm de ser necessariamente perfilados. Os elementos de união são uniões puramente mecânicas.

- 22 A recorrente precisou igualmente que as guias para máquinas e as guias rectilíneas e longitudinais, incluídas na classe 7 são dispositivos que impõem a um corpo (peça de máquina ou objecto similar) uma trajectória e uma posição quando do seu movimento (por exemplo, uma guia rectilínea). Da mesma forma, os cilindros de pressão e os cilindros lineares com diversos sistemas de accionamento incluídos na classe 7 não têm uma ligação suficientemente directa e concreta com máquinas automáticas. No que se refere aos elementos pneumáticos perfilados, a recorrente alega que a pneumática é o ramo da técnica que incide sobre o comportamento dos gases, principalmente sobre os fenómenos de ar comprimido e de ar aspirado e suas aplicações.
- 23 Quanto às correias transportadoras, a recorrente explica que as mesmas não são componentes de máquinas automáticas, mas — como as guias para máquinas e as guias rectilíneas e longitudinais incluídas na classe 7 — dispositivos de suporte e de tracção sem fim em circuito fechado. Finalmente, a recorrente acrescenta que os sistemas de encosto com posicionamento incluídos na classe 9 são em geral elementos interruptores, por exemplo, peças em aço (temperado) nas peças de separação de ferramentas (de corte).
- 24 Na audiência, a recorrente referiu que os produtos visados pelo pedido de registo podem ser utilizados nas máquinas programadas, mas que se trata de uma utilização entre milhares de outras. Referindo-se ao acórdão do Tribunal de

Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (CARCARD) (T-356/00, Colect., p. II-1963, n.º 40), considera que tal utilização entre outras não basta para tornar o sinal nominativo descritivo, dado que não se trata de uma função técnica dos produtos em questão.

- 25 Finalmente, na sua resposta à questão escrita do Tribunal, a recorrente referiu que no Reino Unido acaba de ser conferida protecção ao registo internacional do vocábulo ROBOTUNITS para os produtos que estão em causa no presente processo. Juntou à sua resposta uma carta do Patent Office (Instituto de patentes), datada de 18 de Junho de 2003, segundo a qual a protecção foi conferida no Reino Unido a partir de 12 de Dezembro de 2002.
- 26 O IHMI refere que a Câmara de Recurso teve a preocupação de verificar que, considerada globalmente, a expressão «robotunits» é composta de dois elementos: «robot» e «unit». A definição de «robot» é «qualquer máquina automática programada para executar funções mecânicas especiais como se fosse um ser humano», e a definição da palavra «unit» é a «unidade distinta não divisível ou um todo indivisível». Com base numa análise do conteúdo semântico do sinal pedido, a Câmara de Recurso concluiu que o significado imediato do termo «robotunits» era «unidade robótica» ou «peça de robot».
- 27 O IHMI sustenta que a Câmara de Recurso caracterizou a marca como imediata e claramente descritiva ao considerar o seguinte: confrontado com a marca, em relação com os produtos em causa, o público interessado compreenderá imediatamente que a mesma descreve de maneira unívoca o destino dos produtos, ou seja, o facto de poderem ser utilizados para fins de montagem de máquinas automatizadas e programadas ou o facto de serem colocados em máquinas inteiramente montadas.

- 28 No que se refere à relação com os produtos em causa, o IHMI entende que a Câmara de Recurso considerou rigorosamente os produtos abrangidos pelo pedido de marca comunitária. Em sua opinião, a Câmara de Recurso referiu-se por várias vezes aos produtos na sua decisão.
- 29 O IHMI considera que, particularmente, os produtos incluídos nas classes 7 e 9 são componentes especiais de máquinas ou de máquinas inteiramente montadas. No que diz respeito à classe 6, a Câmara de Recurso verificou que a recorrente pediu o registo da sua marca para todos os produtos abrangidos na classe 6, sem fazer distinções, incluindo assim produtos que poderiam ser utilizados para fins de montagem de máquinas automatizadas e programadas ou que seriam colocados em máquinas inteiramente montadas.
- 30 No que se refere à observância pela Câmara de Recurso do princípio da apreciação do carácter registável da marca e do carácter descritivo em relação ao público interessado, o IHMI recorda que a Câmara de Recurso fez referência a um público de especialistas incumbidos do estudo, da construção e da manutenção das máquinas mais diversas. Segundo o IHMI, há que considerar, neste contexto, que se trata de peças de máquinas não utilizadas pelo consumidor médio e que o público interessado é, portanto, um público especializado e bem informado sobre os produtos que existem no mercado. Daí deduziu que o consumidor no Reino Unido e que qualquer consumidor especializado no domínio técnico possuirão conhecimentos de inglês e compreenderão imediatamente o significado do vocábulo ROBOTUNITS.
- 31 No que se refere ao carácter descritivo da marca, o IHMI considera que este resulta directamente da relação da marca com os produtos e que não há que recorrer a um processo de associação mental que exija um certo esforço que consista em traduzir uma mensagem expressa em termos sugestivos numa apreciação racional.

- 32 Finalmente, no que diz respeito ao registo do sinal nominativo ROBOTUNITS no Reino Unido, o IHMI alega que este elemento de prova foi apresentado tardiamente. Acrescenta que nada na documentação apresentada pela recorrente exclui que o registo em questão tenha podido ter lugar com fundamento no seu uso.

Apreciação do Tribunal

- 33 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes». Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 34 Os sinais e as indicações referidos no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público-alvo, para designar seja directamente, seja por referência a uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo (acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, n.º 39). Assim, a apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode ser efectuada, por um lado, por referência aos produtos ou serviços em causa e, por outro, por referência à percepção que dele tem um público-alvo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 38].
- 35 No caso vertente, os produtos abrangidos pela marca pedida compreendem, em particular, componentes de máquinas ou de máquinas inteiramente montadas que podem funcionar automaticamente ou ser programadas. Também é do conhecimento geral, como refere a Câmara de Recurso no n.º 17 da decisão

impugnada, que as máquinas deste género são nos dias de hoje aplicadas em todos os domínios, tanto em instalações fabris para fins de montagem de automóveis, por exemplo, como para o transporte de produtos, caso em que pode tratar-se de correias transportadoras.

- 36 No que se refere ao público-alvo, a Câmara de Recurso declarou, no n.º 18 da decisão impugnada, que os produtos e serviços em causa visam o «público de especialistas incumbidos do estudo, da construção e da manutenção das mais diversas máquinas [e que se] o referido público é nomeadamente composto por pessoas cuja língua materna é o inglês, tem que se admitir que inclui igualmente pessoas que têm pelo menos conhecimentos fundamentais da língua inglesa ou do inglês especializado, na medida em que a [linguagem] técnica conta numerosas palavras que só se empregam em inglês». A recorrente não contestou a definição feita pela Câmara de Recurso do público-alvo.
- 37 Assim, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o público-alvo por referência ao qual se deve apreciar o motivo absoluto de recusa é um público especializado anglófono, dado que o vocábulo em causa é composto por elementos da língua inglesa.
- 38 Importa, portanto, para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, examinar, com base num dado significado do sinal nominativo em causa, se existe, do ponto de vista do público-alvo, uma relação suficientemente directa e concreta entre o sinal e as categorias de produtos ou serviços para os quais o registo é pedido [acórdão CARCARD, já referido, n.º 28, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.º 28].
- 39 A título liminar, deve referir-se que o sinal nominativo ROBOTUNITS se compõe de dois substantivos provenientes da língua inglesa. Este vocábulo não é inabitual na sua estrutura. Com efeito, não apresenta qualquer desvio em relação às regras

lexicais da língua inglesa, pois é formado em concordância com estas. Assim, não será entendido como inabitual pelo consumidor interessado (acórdão CARCARD, já referido, n.º 29).

- 40 No que diz respeito ao significado do vocábulo ROBOTUNITS, resulta dos n.ºs 21 e 22 da decisão impugnada, assim como das explicações que o IHMI forneceu na sua contestação que, para o IHMI, este sinal nominativo significa «unidade robótica» ou «peça de robot». Quanto a este ponto, a recorrente sustenta que o sinal nominativo em causa não tem significado claro e determinado. Em sua opinião, a expressão «unidades robóticas» não tem sentido. Acrescenta que em inglês, para designar uma parte determinada de uma máquina ou uma peça, utiliza-se as expressões «machine part» ou «machine piece», mas não «unit».
- 41 Ora, tendo em consideração os produtos para os quais o registo é pedido, o significado atribuído pela Câmara de Recurso revela-se correcto. Com efeito, como o IHMI afirma na sua contestação (n.ºs 43 e 48), a palavra «unit» significa igualmente «uma peça individual ou uma peça sobressalente de qualquer coisa maior» e «uma máquina pequena ou uma peça de uma máquina que tem uma finalidade especial». Por outro lado, importa recordar que, para cair sob a alçada do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, basta que um sinal nominativo, pelo menos num dos seus significados potenciais, designe uma característica dos produtos ou serviços em causa (acórdão CARCARD, já referido, n.º 30).
- 42 Quanto à natureza da relação existente entre o sinal nominativo ROBOTUNITS e os produtos em causa, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 23 da decisão impugnada, que este sinal nominativo descreve de maneira unívoca o destino daqueles produtos.

- 43 Ora, no que se refere às categorias de produtos para os quais é pedido o registo de um sinal, a recorrente não contesta que os produtos em causa possam ser utilizados em máquinas que podem funcionar automaticamente ou ser programadas, mas alega que o facto de esses produtos poderem eventualmente também ser utilizados em relação com computadores ou robots não basta para tornar o sinal descritivo, dado que esta relação não se impõe de maneira suficientemente directa e concreta e sem outra reflexão.
- 44 Daqui resulta que o sinal nominativo ROBOTUNITS, tomado no seu conjunto, pode servir para designar um dos destinos possíveis de todos os produtos visados pelo pedido da recorrente. Além disso, o facto de este sinal nominativo comportar a palavra «robot» deve ser considerado como designando um destino destes produtos que é susceptível de entrar em linha de conta quando da escolha efectuada pelo público-alvo e que, portanto, constitui uma sua característica essencial. Com efeito, a própria recorrente admitiu nas suas peças processuais escritas assim como na audiência que os produtos para os quais o registo do sinal nominativo é pedido podiam eventualmente ser também utilizados em relação com computadores ou robots. Assim, existe do ponto de vista do público-alvo uma relação suficientemente directa e concreta entre o sinal nominativo ROBOTUNITS e estes produtos.
- 45 É certo que não se pode excluir que estes produtos possam consistir em peças que não estejam ligadas a uma máquina automática e que o sinal nominativo ROBOTUNITS não seja portanto descritivo de todos os produtos incluídos nas categorias de produtos para os quais o registo é pedido. Quanto a este aspecto, basta referir que a recorrente pediu o registo do sinal em causa para cada uma dessas categorias no seu conjunto sem fazer distinções. Assim, deve confirmar-se a apreciação da Câmara de Recurso na medida em que se refere a essas categorias de produtos no seu conjunto (acórdão EuroHealth, já referido, n.º 33; TELE AID, já referido, n.º 34; e CARCARD, já referido, n.ºs 33 e 36).
- 46 Com efeito, dado que a recorrente não limitou o seu pedido de registo excluindo a utilização dos produtos visados como peças de robots, o facto de o sinal em

questão poder servir para designar um dos eventuais destinos dos produtos visados pelo pedido da marca basta para justificar uma recusa de registo, tendo como motivo o seu carácter descritivo.

- 47 Esta conclusão não é infirmada pela interpretação que a recorrente dá do n.º 40 do acórdão CARCARD, já referido. Com efeito, neste acórdão, o Tribunal considerou que os produtos denominados «equipamentos de processamento de dados fixos ou móveis; programas registados em suportes de dados para o processamento de dados e/ou de texto e/ou de imagens», incluídos na classe 9, podiam ser utilizados num contexto funcional implicando igualmente um cartão ligado a um veículo, mas que tal utilização constituiria, quando muito, um dos múltiplos domínios de aplicação mas não uma funcionalidade técnica. Ora, no caso presente, o facto de os produtos visados pelo pedido da recorrente poderem ser utilizados em máquinas automatizadas ou programadas é uma das funcionalidades técnicas desses produtos. O facto de estes produtos poderem ser utilizados igualmente em máquinas que não são automatizadas ou programadas não exclui que esta funcionalidade técnica seja precisamente a característica que torna o sinal nominativo ROBOTUNITS descritivo destes produtos.
- 48 Daqui resulta que o sinal nominativo ROBOTUNITS pode servir, para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, do ponto de vista do público-alvo, para designar características essenciais dos produtos incluídos nas categorias referidas no pedido de registo.
- 49 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual o acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, se afastou do acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, no que diz respeito à existência de um imperativo de disponibilidade, não merece acolhimento. Com efeito, o Tribunal de Justiça reafirmou expressamente a posição adoptada no processo que deu lugar ao acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, no acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.ºs 73 e 74).

- 50 Finalmente, quanto ao argumento da recorrente que consiste no facto de o Patent Office ter registado a marca ROBOTUNITS para os mesmos produtos, há que recordar antes de mais que resulta de uma leitura conjugada dos n.ºs 2 e 3 do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 que tanto a anulação como a reforma de uma decisão das Câmaras de Recurso só é possível se a mesma estiver viciada por uma ilegalidade material ou formal. Acresce que, nos termos de jurisprudência constante, a legalidade de um acto comunitário deve ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito existentes à data em que o acto foi adoptado (acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Outubro de 1999, Salomon/Comissão, T-123/97, Colect., p. II-2925, n.º 48, e de 14 de Maio de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comissão, T-126/99, Colect., p. II-2427, n.º 33). Assim, a legalidade de uma decisão da Câmara de Recurso só pode ser posta em causa pela invocação de factos novos no Tribunal de Primeira Instância se se demonstrar que a Câmara de Recurso devia ter tomado oficiosamente em consideração esses factos no decurso do procedimento administrativo antes de tomar qualquer decisão sobre o caso [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 46]. Com efeito, nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.
- 51 Por conseguinte, só os elementos que o IHMI podia conhecer no quadro do procedimento administrativo devem ser tomados em consideração. Assim, não há que tomar em conta o registo da marca ROBOTUNITS no Reino Unido.
- 52 Quanto a este ponto, há que recordar igualmente que a marca comunitária tem por objectivo, segundo o primeiro considerando do Regulamento n.º 40/94, permitir às empresas «identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a Comunidade, sem atender a fronteiras», e que os registos já efectuados nos Estados-Membros constituem um elemento que, sem ser determinante, pode ser tomado em consideração para efeitos do registo de uma marca comunitária [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (forma dum sabonete), T-122/99, Colect., p. II-265, n.ºs 60 e 61, e de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electrónica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.ºs 45 e 46]. Assim, os registos já efectuados nos Estados-

-Membros podem oferecer um suporte de análise para a apreciação de um pedido de registo de uma marca comunitária. Ora, os documentos juntos pela recorrente sobre o registo do sinal em questão no Reino Unido não são susceptíveis de fornecer uma solução para o caso vertente. Com efeito, estes documentos não revelam as razões pelas quais o registo do sinal em questão foi admitido no Reino Unido. Estes documentos demonstram apenas que o registo foi admitido para o sinal em causa no que se refere aos produtos mencionados nesses documentos.

- 53 Esta conclusão não é infirmada pelo facto de, em resposta às questões do Tribunal sobre a questão de saber se o registo no Reino Unido se baseou num uso anterior da marca, a recorrente ter sustentado que um eventual registo com este fundamento resultaria dos documentos de registo. Com efeito, este argumento não afecta a solução do litígio, pois a prova de que o Patent Office apreciou o carácter descritivo da marca pedida em relação aos produtos em questão não decorre dos documentos fornecidos pela recorrente, como já foi afirmado no número anterior.
- 54 Resulta de tudo o que antecede que o fundamento único que consiste na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 deve ser julgado improcedente e que, portanto, deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 55 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido pedido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas em conformidade com o pedido do recorrido.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 26 de Novembro de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

V. Tiili