

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

En el asunto T-219/00,

Ellos AB, con domicilio social en Borås (Suecia), representada por el Sr.
G. Bergqvist, abogado

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. F. López de Rego y J.F. Crespo Carrillo, en
calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala
Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas,
dibujos y modelos) de 15 de junio de 2000 (asunto R 385/1999-1), por la que se
deniega el registro del vocablo ELLOS como marca comunitaria,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

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

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de agosto de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de noviembre de 2000;

celebrada la vista el 20 de junio de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Antecedentes del litigio

El 1 de abril de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

(en lo sucesivo, «Oficina») en virtud 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.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo ELLOS.

- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 24, 25 y 35 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, revisado y modificado, y cada una de esas clases corresponde a la siguiente descripción:

clase 24: «Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa»;

clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería»;

clase 35: «Servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia».

- 4 Mediante decisión de 8 de junio de 1999, el examinador denegó parcialmente la solicitud en virtud del artículo 38 del Reglamento n° 40/94 debido a que el vocablo solicitado carece de carácter distintivo y es exclusivamente descriptivo en relación con los productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 35 de la clasificación de Niza.

- 5 El 9 de julio de 1999, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina contra la resolución del examinador.
- 6 El recurso fue desestimado mediante resolución de 15 de junio de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), en virtud del artículo 7, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento n° 40/94.
- 7 La Sala de Recurso consideró, esencialmente, que el vocablo ELLOS era exclusivamente descriptivo en España, habida cuenta de que ELLOS es la tercera persona del plural del pronombre personal en lengua española y se utiliza frecuentemente como término colectivo que designa a todos los miembros de sexo masculino. De ello dedujo la Sala de Recurso que el vocablo ELLOS no puede registrarse como marca para designar «vestidos, calzados y sombrerería», correspondientes a la clase 25 de la clasificación de Niza, por cuanto designa la especie o el destino de dichos productos. Por lo que respecta a los servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia, incluidos en la clase 35 de la clasificación de Niza, pueden referirse a la venta de prendas de vestir y, por lo tanto, procede también denegar el registro de la marca solicitada por los motivos invocados en lo que se refiere a los productos correspondientes a la clase 25 de la clasificación de Niza.

Pretensiones de las partes

- 8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada y ordene a la Oficina registrar la marca ELLOS para todos los productos y servicios a que se refiere la solicitud.

- Con carácter subsidiario, ordene a la oficina registrar la marca ELLOS para los productos y servicios correspondientes a las clases 24 y 35 de la clasificación de Niza.
 - Adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Primera Instancia considere necesaria.
 - Condene en costas a la Oficina.
- 9 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre las pretensiones de que se ordene a la Oficina registrar la marca «ELLOS» para todos los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca y, con carácter subsidiario, para los correspondientes a las clases 24 y 35 de la clasificación de Niza

Alegaciones de las partes

- 10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que dirija a la Oficina la orden conminatoria de que registre la marca ELLOS para todos los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca y, con carácter subsidiario, para los comprendidos en las clases 24 y 35 de la clasificación de Niza.

- 11 La Oficina alega que no procede admitir el recurso en relación con dichas pretensiones en la medida en que el Reglamento n° 40/94 establece para el registro un procedimiento que debe seguirse. En efecto, según la Oficina, aunque la resolución impugnada fuera anulada por el Tribunal de Primera Instancia, no podría registrarse la marca mientras no hubieran concluido los procedimientos previstos en los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento n° 40/94.

- 12 Además, la Oficina recuerda que el Tribunal de Primera Instancia ya afirmó que no puede dar instrucciones a la Oficina [sentencia 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].

- 13 Por último, la Oficina considera que tampoco procede admitir el recurso porque la Sala de Recurso no se ha pronunciado sobre los productos de la clase 24, respecto a los cuales el examinador no ha planteado ninguna objeción.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 14 En virtud del artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI, (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33]. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de dichas pretensiones.

- 15 En cualquier caso, como ha señalado acertadamente la Oficina, una marca sólo puede registrarse una vez terminado el procedimiento de registro, el cual no concluye con el examen de los motivos de negación absolutos.

- 16 Además, en lo que atañe a los «tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa» que pertenecen a la clase 24 de la clasificación de Niza, la pretensión de la demandante carece de objeto ya que la decisión del examinador de denegación parcial de la solicitud de marca comunitaria ELLOS no se refiere a dichos productos y, por consiguiente, no son objeto de la resolución impugnada.

Sobre la pretensión de anulación de la resolución impugnada

- 17 La demandante invoca tres motivos: el primer motivo se refiere a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94; el segundo motivo se refiere al incumplimiento de la Oficina de su obligación de armonizar, en la Comunidad, el Derecho de marcas por cuanto no tuvo en cuenta los registros previos en España, y el tercer motivo se refiere al incumplimiento de la obligación de la Oficina de aceptar las limitaciones de los productos y servicios para los que se solicita el registro.

Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 18 La demandante sostiene que el vocablo ELLOS posee un carácter «distintivo» suficiente para convertirse en una marca comunitaria. Según la demandante, aunque la palabra «ellos» es la tercera persona del plural del pronombre personal en lengua española, en sí misma, no carece de todo carácter «distintivo».

- 19 La demandante alega que se desprende claramente de los motivos de la resolución impugnada que el vocablo ELLOS no es un término empleado en el comercio de las prendas de vestir o en la venta por correspondencia. La demandante afirma haber creado esta marca especialmente para dicho sector y que, incluso para el consumidor hispanófono dicha marca no puede tener sino vagas connotaciones semánticas.
- 20 Además, la demandante estima que, aunque el Tribunal de Primera Instancia considere que el signo controvertido carece de carácter «distintivo» para los productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación de Niza, esta conclusión no puede tener validez respecto a los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza, ya que la tercera persona del plural del pronombre personal en lengua española no tiene sentido alguno para tales servicios. Por último, la demandante alega que, en la medida en que se refiere a los servicios de la clase 35 de la clasificación de Niza designados en la solicitud ésta debe examinarse separadamente de cuanto se refiere a los productos de la clase 25 de la clasificación de Niza.
- 21 La Oficina señala que, respecto a los productos y los servicios mencionados en la solicitud, los consumidores hispanófonos percibirán directamente que el vocablo ELLOS hace referencia a los «vestidos, calzados y sombrerería» o a los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» destinados a una clientela masculina.
- 22 La Oficina señala que el carácter «distintivo» debería apreciarse del mismo modo para los productos y los servicios comprendidos en el mismo sector y que el Tribunal de Primera Instancia confirmó dicho planteamiento en su sentencia de 26 de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), (T-345/99, Rec. p. II-3525), apartado 39.
- 23 Además, según la Oficina, el carácter descriptivo de una marca no depende únicamente de si el término en que consiste el signo y cuyo registro se solicita tiene uno o varios significados.

- 24 La Oficina sostiene que el vocablo ELLOS, cuando se utiliza en relación con los productos y servicios indicados por la demandante en su solicitud, informa a los consumidores hispanófonos, inmediatamente y sin necesidad de ninguna otra reflexión o ningún otro razonamiento, de que tales productos y servicios están especialmente diseñados para caballeros.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 25 Con carácter preliminar debe recordarse que, en la resolución impugnada, la denegación de registro del vocablo solicitado sólo se basa en el carácter descriptivo de éste. Por lo tanto, a pesar del empleo del término distintivo por la demandante, procede entender que el motivo se refiere al carácter descriptivo del vocablo solicitado.
- 26 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio». Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 enuncia que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieran en una parte de la Comunidad».
- 27 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 impide que los signos o indicaciones a que se refiere se reserven a una única empresa debido a su registro como marca. Esta disposición persigue, pues, un objetivo de interés general, el cual exige que todos puedan utilizar libremente tales signos o indicaciones (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25).

- 28 Además, se considera que los signos a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94 no son apropiados para ejercer la función esencial de la marca, a saber, la de identificar el origen comercial del producto o servicio, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa.
- 29 El carácter descriptivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o los servicios para los que se ha solicitado el registro del signo [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 25, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 25] y, por otra, en relación con la percepción del público al que se pretende llegar, constituido por los consumidores de tales productos o servicios.
- 30 En el presente caso, se supone que el público al que se quiere llegar son los consumidores medios, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 27]. En efecto, habida cuenta de la naturaleza de los productos y servicios de que se trata (prendas de vestir y servicios de venta por correspondencia), están destinados al consumo general.
- 31 Además, ha quedado acreditado que la existencia del motivo de denegación absoluto al que se hace referencia en el presente asunto sólo se plantea respecto a una parte de la Comunidad, a saber, España (apartado 18 de la resolución impugnada). Así, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, el público pertinente al que se pretende llegar, en relación al cual debe apreciarse el motivo de denegación absoluto, es el consumidor hispanófono.
- 32 En estas circunstancias, en el marco de la aplicación del motivo de denegación absoluto enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94,

debe determinarse si para el público al que se pretende llegar existe una relación directa y concreta entre el vocablo ELLOS y los «vestidos, calzados, sombrerería» o los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia».

- 33 En relación con la cuestión de si para el público al que se pretende llegar existe una relación directa y concreta entre el signo controvertido y los «vestidos, calzados, sombrerería», procede señalar que la Sala de Recurso consideró acertadamente que, como tercera persona del plural del pronombre personal en lengua española, el vocablo ELLOS puede servir, en la zona lingüística hispanófono de la Comunidad, para designar el destino de dichos productos, a saber, los «vestidos, calzados, sombrerería» para una clientela masculina.
- 34 Pues bien, habida cuenta de las diferencias que existen habitualmente entre las prendas de vestir para hombres y los mismos productos para mujeres, el hecho de informar de que los productos para el vestido se destinan a una clientela masculina representa una característica esencial de los productos controvertidos que tiene en cuenta el público al que van dirigidos.
- 35 De ello se desprende que el vocablo ELLOS permite que el público al que se pretende llegar establezca inmediatamente y sin ulterior reflexión una relación concreta y directa entre dicho signo y los «vestidos, calzados, sombrerería» para una clientela masculina incluidos en la categoría «vestidos, calzados, sombrerería», a que se refiere la solicitud de registro controvertida.
- 36 Dado que la demandante solicitó el registro del signo de que se trata para la categoría indiferenciada de «vestidos, calzados, sombrerería», en su integridad, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en lo que atañe al conjunto de esta categoría (véase, en este sentido, la sentencia EuroHealth, antes citada, apartado 33).

- 37 En estas circunstancias, la relación existente entre el sentido del vocablo ELLOS, por una parte, y los «vestidos, calzados, sombrerería», por otra, parece suficientemente estrecha para incurrir en la prohibición establecida por el artículo 7, apartado 1, letra c), y el apartado 2, del Reglamento n° 40/94 [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 24].
- 38 En relación con la cuestión de si existe para el público al que se pretende llegar una relación directa y concreta entre el signo controvertido y los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia», la Sala de Recurso consideró que dichos servicios no excluyen expresamente la venta de prendas de vestir y que, por lo tanto, debe suponerse que pueden tener alguna relación con la venta de éstos. Según la Sala de Recurso, de ello se desprende que los motivos para denegar el registro respecto a las prendas de vestir comprendidas en la clase 25 de la clasificación de Niza son también pertinentes para los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza (apartado 20 de la resolución impugnada).
- 39 Por tanto, la Sala de Recurso dedujo, esencialmente, el carácter descriptivo del vocablo ELLOS para los servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza del hecho de que el vocablo es descriptivo respecto a los productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación de Niza. Asimismo, del escrito de contestación de la Oficina, así como de sus explicaciones dadas durante la vista, se desprende que considera que tales servicios tienen carácter accesorio en relación con los productos de que se trata.
- 40 En primer lugar, debe precisarse que el problema del carácter descriptivo del vocablo en relación con los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» designados en la solicitud debe examinarse separadamente del relativo a los «vestidos, calzados, sombrerería».
- 41 En efecto, al examinar una solicitud de marca comunitaria, no existen clases de productos o servicios subordinados a otras o accesorias de otras. A este respecto, el hecho de que una solicitud de marca comunitaria pueda limitarse *a posteriori*,

en lo que atañe a la lista de los productos o servicios a que se refiere, en virtud del artículo 44 del Reglamento n° 40/94, o de que una marca pueda cederse para una parte de los productos o de los servicios, en virtud del artículo 17 del mismo Reglamento, confirma que procede analizar de manera autónoma cada producto o servicio o categoría de éstos.

- 42 A continuación debe señalarse que el público al que se pretende llegar no establecerá inmediatamente y sin ulterior reflexión una relación concreta y directa entre los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» y el vocablo ELLOS. En efecto, por lo que respecta a los servicios a que se refiere la solicitud de marca, el sexo de la clientela al que se destinan los servicios de que se trata no constituye un elemento pertinente ni una característica esencial de éstos.
- 43 Pues bien, la evocación de los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» o de una de sus características, que el signo controvertido pudiera suponer para el público al que se pretende llegar es a lo sumo indirecta y no permite que este público perciba inmediatamente, y sin ulterior reflexión, una descripción de los servicios de que se trata o de una de sus características, en particular, su destino.
- 44 Por consiguiente, la relación entre el vocablo ELLOS y los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia», según expone la Sala de Recurso en la resolución impugnada, es demasiado vaga e indeterminada para incurrir en la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94.
- 45 De las consideraciones que preceden se desprende que la Sala de Recurso consideró indebidamente que el vocablo ELLOS es exclusivamente descriptivo en lo que atañe a los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» y que, en consecuencia, procede acoger, en tal medida, el presente motivo.

Sobre el segundo motivo, relativo al incumplimiento de la Oficina de su obligación de armonizar en la Comunidad el Derecho de marcas por cuanto omitió tener en cuenta registros previos en España

Alegaciones de las partes

- 46 Según la demandante, la Oficina no tuvo en cuenta el hecho de que existen marcas registradas en España que consisten en la palabra «ellos», o que la contienen y, por lo tanto, incumplió su obligación de armonizar en la Comunidad el Derecho de marcas. A este fin la demandante aduce dos registros españoles: la marca nº 728769, ELLOS, para productos comprendidos en la clase 25 de la clasificación de Niza y la marca nº 1617871, Q-ELLOS, para servicios comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza.
- 47 La demandante afirma que el examinador debería haber tenido en cuenta, especialmente, las marcas nacionales registradas en los Estados miembros que aplican un sistema de examen basado en motivos de denegación absolutos análogos a los del Reglamento nº 40/94. La demandante alega que la Ley nº 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de marcas, establece motivos de denegación absolutos análogos a los del Reglamento nº 40/94. Además, la demandante señala que las alegaciones formuladas por la Sala de Recurso para no tomar en consideración las aludidas marcas, carecen de todo fundamento.
- 48 Por último, la demandante recuerda que, según la resolución de la Sala Primera de Recurso de 2 de diciembre de 1998, LEICHT (R 120/1998-1), la Oficina debe

tener en cuenta las resoluciones de las Oficinas nacionales de marcas si duda de que una solicitud de marca comunitaria pueda registrarse por tener un sentido determinado en una lengua utilizada en el territorio donde la marca nacional está registrada.

49 La Oficina sostiene que los registros en los Estados miembros son sólo indicativos de la aptitud para su registro de una marca comunitaria y que no constituyen un factor decisivo para el examinador.

50 Por lo que respecta a las marcas españolas mencionadas por la demandante, la Oficina formula las siguientes observaciones:

— en cuanto a la marca española n° 728769, ELLOS, la Oficina observa que fue registrada en 1977, antes de que se aprobara la Ley de marcas, sobre la base de una normativa, Estatuto sobre Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930, que no establecía criterios de motivos de denegación absolutos comparables a los previstos en el Reglamento n° 40/94. Además, se trata de una marca mixta (figurativa y denominativa) que está registrada únicamente para los «calzados»;

— en cuanto a la marca española n° 1617871, Q-ELLOS, la Oficina alega que fue registrada en 1993 para servicios a las empresas y servicios de publicidad

comprendidos en la clase 35 de la clasificación de Niza, que es una marca mixta (figurativa y denominativa) y que constituye una manera original de escribir la palabra española «cuellos».

- 51 Por último, la Oficina alega que la resolución impugnada es perfectamente acorde con la resolución de la Sala de Recurso de 2 de diciembre de 1998, LEICHT, ya que, en el caso de autos, no existe ninguna resolución adoptada por un órgano de recurso de la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni una motivación detallada que justifiquen la decisión de registrar las marcas españolas controvertidas y que la Sala de Recurso tuvo seriamente en cuenta estos dos registros nacionales previos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 52 En primer lugar, debe señalarse que la Sala de Recurso tuvo en cuenta los registros nacionales previos al afirmar que las dos marcas españolas invocadas como precedentes no coinciden con la solicitud de marca comunitaria de que se trata (apartado 19 de la resolución impugnada).
- 53 En segundo lugar, procede recordar que, en virtud del carácter unitario de la marca comunitaria, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo constituido por un conjunto de normas y que persigue unos objetivos que le son propios, siendo su aplicación independiente de todo sistema nacional [en este sentido, véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre

de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Por lo tanto, únicamente procede examinar la validez de las resoluciones de las Salas de Recurso a la luz de la normativa comunitaria pertinente.

54 De ello se deduce que las marcas nacionales aducidas por la demandante, aunque se hallen registradas en la zona lingüística a que se refiere la resolución impugnada, constituyen elementos que no vinculan a la Oficina. En cualquier caso, como alegó la Oficina en su escrito de contestación, tienen características distintas de las de la marca comunitaria solicitada en el presente asunto.

55 En cuanto a la alegación de la demandante relativa al incumplimiento de la Oficina de la obligación de armonizar en la Comunidad el Derecho de marcas por no haber tenido en cuenta las marcas nacionales aducidas, procede señalar que el Derecho comunitario de marcas no debe armonizarse a través de la aceptación por la Oficina de los registros nacionales existentes en cada Estado miembro.

56 Por último, en relación con las apreciaciones de la demandante relativas al hecho de que la resolución impugnada no es acorde con la resolución de la Sala Primera de Recurso de 2 de diciembre de 1998, LEICHT, basta señalar que la demandante no ha demostrado que esta última resolución versara sobre una situación comparable a la del presente asunto (sentencia TRUSTEDLINK, antes citada, apartado 40). En cualquier caso, procede observar que las resoluciones anteriores de la Oficina no la vinculan, en la medida en que cada caso individual debe ser apreciado según las circunstancias y las características que le son propias.

57 De ello se deduce que procede desestimar el presente motivo.

Sobre el tercer motivo, relativo al incumplimiento de la Oficina de la obligación de aceptar las limitaciones de los productos y de los servicios

Alegaciones de las partes

- 58 La demandante alega que propuso retirar la clase 25 de la solicitud de registro pero que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta dicha proposición de retirada, con infracción del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
- 59 Según la Oficina, el Reglamento n° 40/94 no impone ninguna obligación de tener en cuenta proposiciones condicionales de limitación de productos o de servicios, como pretende la demandante y, por lo tanto, en la medida en que no se trata de verdaderas retiradas, no pueden aceptarse tales retiradas condicionales.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 60 En virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga.
- 61 Por consiguiente, la facultad de limitar la lista de productos y servicios corresponde únicamente al solicitante de una marca comunitaria que, en todo

momento, puede dirigir una solicitud en tal sentido a la Oficina. A estos efectos, la retirada, total o parcial, de una solicitud de marca comunitaria debe realizarse de forma expresa e incondicional.

- 62 En el caso de autos, la demandante propuso retirar los productos de la clase 25 de la solicitud de marca comunitaria ELLOS en el supuesto de que la Sala de Recurso considerara desestimar tal solicitud (apartado 13 de la resolución impugnada). No obstante, la demandante no efectuó la retirada de forma expresa e incondicional. Por lo tanto, no puede estimarse que la demandante haya efectuado una retirada parcial de la solicitud de marca comunitaria de que se trata.
- 63 De ello se deduce que procede desestimar el presente motivo.
- 64 Habida cuenta de la totalidad de los considerandos que preceden, procede anular la resolución impugnada en la parte relativa a los «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia» (clase 35 de la clasificación de Niza), y desestimar el recurso en cuanto al resto.

Costas

- 65 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas. En el presente caso, habida cuenta de que debe anularse parcialmente la resolución impugnada, procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos) de 15 de junio de 2000 (asunto R 385/1999-1) en la parte relativa a los servicios comprendidos en la clase 35 del arreglo de Niza y que corresponden a la siguiente descripción: «servicios a la clientela en materia de venta por correspondencia».
- 2) Desestimar el recurso en cuanto al resto.
- 3) Cada parte soportará sus propias costas.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

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

El Secretario

El Presidente

H. Jung

P. Mengozzi