SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Segunda)

de 8 de julio de 2004 *

En el asunto T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, con domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por la Sra. S. Rojahn y el Sr. Freytag, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. E. Joly y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recursos de la OAMI fue Vétoguinol AG, anteriormento Chassot AG, con domicilio en Berna (Suiza), representada por el Sr. A. Kockläuner, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 26 de septiembre de 2001 (asunto R 578/2000-4), relativa a un procedimiento de oposición entre MFE Marienfelde GmbH y Vétoquinol AG,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por los Sres. N.J. Forwood, Presidente, J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado la demanda y el escrito de réplica presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de diciembre de 2001 y el 29 de julio de 2002, respectivamente;

habiendo considerado el escrito de contestación y el escrito de dúplica de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de abril y el 30 de octubre de 2002, respectivamente;

habiendo considerado el escrito de contestación y el escrito de dúplica de la parte interviniente presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de abril y el 29 de octubre de 2002, respectivamente;

celebrada la vista el 11 de noviembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 30 de diciembre de 1996, la parte interviniente, actuando bajo su denominación anterior, Chassot AG, presentó una solicitud de registro de una marca comunitaria

ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 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 consiste en el signo denominativo HIPOVITON.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clase 31 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: «alimentos para animales».

4 El 11 de mayo de 1998, la solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias.*

5 El 11 de agosto de 1998, la demandante formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, al registro de la marca solicitada para todos los productos contemplados en la solicitud. Basaba su oposición en que tenía una marca registrada en Alemania el 17 de mayo de 1972, con fecha de prioridad de 16 de mayo de 1969. Esta marca (en lo sucesivo, «marca anterior»), consistente en el signo denominativo HIPPOVIT, fue registrada para productos de la clase 31 del Arreglo de Niza, que responde a la descripción siguiente: «alimentos para animales».

6 En apoyo de su oposición, la demandante invocó el motivo de denegación relativo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

7 Mediante escrito de 15 de marzo de 1999, la parte interviniente solicitó que, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, la demandante aportara la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que dicha marca estaba protegida. Mediante comunicación de 8 de abril de 1999, la División de Oposición de la OAMI (en lo sucesivo, «División de Oposición») requirió a la demandante para que aportara dicha prueba dentro del plazo de dos meses.

8 El 4 de mayo de 1999, la demandante remitió a la OAMI, en primer lugar, cuatro carteles publicitarios en los que figuraba la marca anterior; sin embargo, la letra «O» contenía la cabeza y la parte anterior del cuerpo de un caballo. En segundo lugar, presentó una portada titulada «Marienfelder Tierfutter-Programm» («Alimentos para animales — programa Marienfelde»), junto con un formulario para pedidos y un folleto titulado «Ich liebe Pferde von A-Z» («Pasión por los caballos de la A a la Z»). En tercer lugar, presentó una declaración denominada «Eidesstattliche Versicherung» («declaración jurada») de su gerente, el Sr. Bode, en el que éste indica que el volumen de negocios obtenido por las ventas realizadas bajo la marca anterior ascendía, en el período comprendido entre enero y junio de 1998, a 12.500 marcos alemanes (DEM) y, en el período entre enero y diciembre de 1998, a 21.100 DEM.

9 Tras varios intercambios de escritos entre la demandante y la parte interviniente, la OAMI remitió el 24 de enero de 2000 a ambas partes una comunicación escrita, redactada en los siguientes términos:

«[La OAMI] le informa de que no podrán presentarse nuevas observaciones.»

10 Mediante escrito de 8 de febrero de 2000, la parte interviniente expuso, por una parte, que el volumen de negocios de la demandante obtenido por las ventas de productos realizadas bajo la marca anterior correspondía a la venta de 459 unidades y, por otra parte, que el volumen de negocios anual total de la demandante ascendía a 2,8 millones de DEM en 1998.

11 Mediante comunicación escrita de 8 de marzo de 2000, la OAMI, haciendo referencia a su comunicación escrita de 24 de enero de 2000, indicó a la demandante y a la parte interviniente que al adoptar su resolución no tomaría en consideración el contenido del escrito de la parte interviniente de 8 de febrero de 2000.

12 Mediante resolución de 28 de marzo de 2000 (resolución nº 601/2000), la División de Oposición desestimó la oposición de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, basándose en que la demandante no había acreditado el uso efectivo de la marca anterior en el sentido de dicha disposición. A este respecto, la División de Oposición consideró que la declaración jurada, al no proceder de una persona o una instancia neutral, debía acompañarse de otras pruebas. Respecto a las otras pruebas presentadas por la demandante, la División de Oposición afirmó que no contenían ninguna indicación sobre el lugar, la duración o el alcance del uso de que ha sido objeto la marca anterior.

13 El 23 de mayo de 2000, la demandante interpuso, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

14 Anejo al escrito por el que se exponen los motivos de este recurso, de 28 de julio de 2000, la demandante presentó varias facturas relativas a la participación en diferentes ferias en 1998, al arrendamiento de pabellones de exposición y a la compra de etiquetas y de material publicitario. Por otra parte, presentó quince facturas de ventas de productos realizadas bajo la marca anterior entre el 6 de marzo y el 19 de mayo de 1998. En dichas facturas se ocultaron los nombres de los compradores de los productos. El volumen de negocios correspondiente a estas facturas realizado con anterioridad al 11 de mayo de 1998 ascendía a 2.753,84 DEM.

15 En un escrito de 9 de octubre de 2000, remitiéndose a su escrito de 8 de febrero de 2000, la parte interviniente repitió las alegaciones que contenía éste sobre el volumen de negocios de la demandante. El escrito de la OAMI, de 24 de octubre de 2000, por la que ésta remitió el escrito a la demandante, indicaba que esta comunicación se había realizado únicamente con carácter informativo.

16 Mediante resolución de 26 de septiembre de 2001, notificada a la demandante el 15 de octubre de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Esencialmente, la Sala de Recurso expuso que, a efectos de examinar el uso efectivo de la marca anterior, el período pertinente se extendía del 12 de mayo de 1993 al 11 de mayo de 1998 y que la demandante no alegaba haber hecho uso de esta marca con anterioridad a 1998. Respecto a la declaración jurada del gerente de la demandante, la Sala de Recurso consideró que no era necesario pronunciarse sobre su valor probatorio. A este respecto afirmó que, suponiendo que se considerase probado el volumen de negocios realizado en 1998 por las ventas de productos realizadas bajo la marca anterior, como se indicaba en dicha declaración, no cabía deducir de ello que esta marca hubiera sido objeto de un uso efectivo durante el período pertinente. Según la Sala de Recurso, el volumen de negocios de 12.500 DEM, suponiendo que se hubiera realizado durante el período pertinente, únicamente correspondería a la venta de aproximadamente 450 unidades de los productos de que se trata y, por otra parte, sería una cantidad mínima comparada con el volumen de negocios anual realizado por la demandante, que ascendía a 2,8 millones DEM en 1998. En tales circunstancias, la Sala de Recurso consideró que no era necesario examinar si la demandante, al utilizar la marca anterior bajo otra forma distinta a aquella en la que fue registrada, hizo o no un uso de esta marca que le permitiera salvaguardar sus derechos.

Pretensiones de las partes

17 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada y la resolución de la División de Oposición de 28 de marzo de 2000.

— Condene en costas a la OAMI.

18 La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de la pretensión de que se anule la resolución de la División de Oposición

19 En el presente asunto, la demandante solicita tanto la anulación de la resolución impugnada como la de la División de Oposición. El Tribunal de Primera Instancia considera que esta pretensión es admisible. Con ella se pide que el Tribunal de Primera Instancia adopte la resolución que, según la demandante, habría debido adoptar legalmente la Sala de Recurso cuando decidió sobre el recurso interpuesto ante la OAMI. Pues bien, del artículo 62, apartado 1, frase segunda, del Reglamento nº 40/94 se desprende que la Sala de Recurso puede anular una resolución de la unidad de la OAMI que conoció del asunto en primera instancia. Por tanto, dicha anulación figura entre las medidas que puede adoptar el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de su facultad de modificación, prevista en el artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 [véase, en este sentido, por lo que respecta a una solicitud de devolución de un asunto al examinador, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 19, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2004, Streamserve/OAMI, C-150/02 P, Rec. p. I-1461].

Sobre el fondo del asunto

20 En apoyo de su recurso, la demandante señala cinco motivos. El primer motivo se basa en la vulneración del artículo 43, apartados 2 y 3, en relación con el artículo 15 del Reglamento nº 40/94. Mediante su segundo motivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber tomado en consideración las pruebas presentadas por ella durante el procedimiento de recurso. El tercer motivo se basa en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Los motivos cuarto y quinto se basan en la vulneración del derecho a ser oído y de la obligación de motivación, respectivamente.

Sobre el motivo basado en la vulneración del artículo 43, apartados 2 y 3, en relación con el artículo 15 del Reglamento nº 40/94 y sobre el motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído

— Alegaciones de las partes

21 La demandante expone, con carácter general, que es preciso interpretar el concepto de «uso efectivo» de una marca en el sentido de que cubre cualquier acto que, por su naturaleza, su alcance y su duración, constituye objetivamente un uso normal de la marca en el mercado de que se trata. Por lo que respecta al alcance que debe poseer dicho uso, subraya que éste depende de las circunstancias del caso concreto y, en especial, de la dimensión de la empresa afectada y del grado de diversificación de sus actividades.

22 En el presente asunto, la demandante afirma que, si hubiera aplicado correctamente los criterios de apreciación que ésta enumeró, la Sala de Recurso habría declarado el carácter efectivo del uso de que fue objeto la marca anterior. A este respecto, la demandante alega que, durante el período pertinente, realizó ventas de productos

bajo esta marca en el conjunto del territorio alemán. En su opinión, de la declaración jurada de su gerente se desprende que el volumen de negocios obtenido por dichas ventas, pese a ser relativamente reducido por corresponder a la fase de lanzamiento de los productos de que se trata, demuestra un uso normal de la marca con el fin de garantizar un mercado para los productos.

23 Por otra parte, la demandante alega que el volumen de negocios de 2,8 millones DEM que según la resolución impugnada corresponde al año 1998 es incorrecto.

24 En el marco del motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haberle informado, antes de la adopción de la resolución impugnada, de su intención de basar ésta en el hecho de que, durante el período pertinente, la demandante únicamente había vendido, bajo la marca anterior, alrededor de 450 unidades de producto. En su escrito de réplica precisa que la Sala de Recurso tomó en consideración, en la resolución impugnada, el contenido del escrito de la parte interviniente de 8 de febrero de 2000, pese a que la División de Oposición le había indicado que no debía tenerse en cuenta dicho escrito.

25 La OAMI afirma que de las distintas versiones lingüísticas del artículo 43, apartado 2, y del artículo 15 del Reglamento nº 40/94, se desprende que el uso efectivo exige un uso veraz, auténtico, efectivo o real. Por tanto, según la OAMI, el uso efectivo debe tener entidad suficiente para distinguir los productos o servicios designados y no puede tener por único objeto mantener un derecho de marca existente.

26 Según la OAMI, para poder apreciar en un caso concreto el carácter efectivo del uso de que ha sido objeto una marca, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta el mercado de que se trata, la forma en que se comercializan normalmente los productos o los servicios controvertidos, y la capacidad de producción y de comercialización del titular de la marca así como sus cuotas de mercado.

27 En cuanto al presente asunto, en primer lugar, la OAMI recuerda que, según las pruebas presentadas por la demandante, el uso de la marca anterior no se inició hasta principios del año 1998, es decir, algo más de cuatro meses antes de la publicación de la solicitud de la marca. En segundo lugar, la OAMI sostiene que el volumen de negocios obtenido por las ventas de productos realizadas bajo la marca anterior, durante el período pertinente, es insignificante, lo que no puede explicarse por el hecho de que la comercialización de los productos de que se trata no comenzara hasta principios del año 1998. En efecto, las ventas realizadas durante el segundo semestre de dicho año fueron inferiores a las realizadas durante su inicio. En tercer lugar, la OAMI afirma que el volumen de negocios obtenido por la demandante por las ventas de productos realizadas bajo la marca anterior poseía una relevancia menor en comparación con su volumen de negocios anual total.

28 Por otra parte, la OAMI considera que la Sala de Recurso respetó el derecho de la demandante a ser oída.

29 La parte interviniente expone que la demandante no ha hecho un uso efectivo de la marca anterior. A este respecto, afirma que el volumen de negocios obtenido por la demandante como resultado de las ventas de productos realizadas bajo dicha marca representa como máximo un 0,75 % de su volumen de negocios anual total. En la vista precisó que, aun suponiendo que sea correcto el volumen de negocios que según la declaración del gerente de la demandante se obtuvo por la venta de productos comprendidos en la marca anterior, las ventas de estos productos únicamente ascienden a alrededor de 38 unidades al mes durante el período pertinente.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

30 Del noveno considerando del Reglamento nº 40/94 se desprende que el legislador consideró que sólo está justificado proteger las marcas anteriores en la medida en que dichas marcas sean usadas efectivamente. De conformidad con ese conside-

rando, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 prevé que el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria contra la que se presenta oposición, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca está protegida [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, apartado 34].

31 En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior.

32 En la interpretación del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el hecho de que la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003, Goulbourn/OAMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec. p. II-789, apartado 38]. Por el contrario, dicha disposición no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

33 Tal como se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), relativa a la interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo corresponde, en esencia, al del artículo 43 del Reglamento nº 40/94, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos creados por la marca (sentencia Ansul,

antes citada, apartado 43). A este respecto, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior (sentencias antes citadas Ansul, apartado 37, y Silk Cocoon, apartado 39).

34 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia Ansul, antes citada, apartado 43).

35 Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra.

36 Para poder examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Por otra parte, ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben verse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. Por todo ello, el Tribunal de Justicia ha precisado que no es necesario que el uso de la marca anterior sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo (sentencia Ansul, antes citada, apartado 39).

37 No obstante, cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que la parte que formuló oposición aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca de que se trata.

38 La resolución impugnada debe ser examinada a la luz de estas consideraciones.

39 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, dado que la solicitud de marca comunitaria se publicó el 11 de mayo de 1998, el período de cinco años previsto en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 se extiende del 11 de mayo de 1993 al 10 de mayo de 1998 (en lo sucesivo, «período pertinente»).

40 Pues bien, del artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento se desprende que sólo están sometidas a las sanciones previstas en dicha disposición aquellas marcas cuyo uso efectivo haya sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por tanto, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte del período pertinente para evitar dichas sanciones.

41 Es pacífico entre las partes que la demandante afirma haber utilizado la marca anterior únicamente a partir de enero de 1998. Por tanto, la Sala de Recurso basó acertadamente la resolución impugnada en la apreciación del uso alegado por la demandante durante el período que transcurre entre principios de 1998 y el 10 de mayo de 1998.

42 Sin mencionarlo expresamente en la resolución impugnada, la Sala de Recurso sólo tomó en consideración, a efectos de su apreciación, los impresos y la declaración jurada presentados por la demandante durante el procedimiento de oposición y las observaciones formuladas por la parte interviniente en sus escritos de 8 de febrero y de 9 de octubre de 2000.

43 Por lo que respecta a la declaración jurada, el Tribunal de Primera Instancia observa que la Sala de Recurso dejó expresamente abierta la cuestión de cuál era su valor probatorio. No obstante, basó su análisis en la presunción de que el contenido de esta declaración era exacta. El Tribunal de Primera Instancia considera oportuno partir de la misma premisa en el presente asunto.

44 A continuación, en cuanto a los impresos presentados por la demandante, la Sala de Recurso declaró, acertadamente, que no contienen ninguna indicación sobre la duración o la fecha de uso de la marca anterior. A pesar de ello, consideró que podía deducirse de ellos la naturaleza y el lugar de dicho uso, puesto que el formulario para pedidos que se hallaba entre estos impresos estaba claramente destinado al mercado alemán.

45 Para determinar si este uso podía ser calificado de efectivo, la Sala de Recurso se basó, esencialmente, en dos elementos distintos. En primer lugar, consideró que el volumen de negocios de 12.500 DEM, aun suponiendo que se hubiera realizado del 1 de enero al 11 de mayo de 1998 y no del 1 de enero al 30 de junio de 1998, así como la cantidad de las ventas realizadas, calculada en aproximadamente 450 unidades, eran demasiado reducidos teniendo en cuenta que se trata de un producto de precio medio. A continuación, declaró que el volumen de negocios obtenido por las ventas de productos realizadas bajo la marca anterior, que corresponde a alrededor de 0,75 % del volumen de negocios anual total de la demandante, estimado en 2,8 millones DEM, era insuficiente.

46 De los elementos de hecho considerados por la Sala de Recurso se desprende que, por las ventas de productos realizadas con la marca anterior, la demandante obtuvo un determinado volumen de negocios. Por tanto, la marca anterior ha sido objeto de actos de uso que, a la vista de la situación del sector económico de que se trata, podían crear o conservar objetivamente cuotas de mercado en beneficio de los productos para los que se registró la marca.

47 El Tribunal de Primera Instancia comprueba que se trata de un volumen de negocios reducido, obtenido durante un período relativamente breve de cuatro meses y medio, inmediatamente anterior a la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria.

48 Por consiguiente, es preciso examinar si, sobre la base de los hechos y pruebas presentados por las partes, estaban justificadas las dudas respecto al carácter efectivo de este uso, derivadas de su reducida relevancia o de su reanudación justo antes de la publicación de la solicitud de marca.

49 En cuanto a la relación entre el volumen de negocios obtenido por las ventas de productos realizadas bajo la marca anterior y el volumen de negocios anual de la demandante, debe señalarse que el grado de diversificación de las actividades de las empresas que actúan en un mismo mercado varía. Además, la obligación de aportar la prueba de un uso efectivo de una marca anterior no pretende controlar la estrategia comercial de una empresa. No se excluye que esté justificado económica y objetivamente que una empresa comercialice un producto o una gama de productos aun cuando la parte que éstos representan en el volumen de negocios anual de la empresa de que se trata sea mínima. Por otra parte, en una empresa de tamaño modesto, un porcentaje reducido del volumen de negocios anual corresponde a un importe reducido considerado en términos absolutos.

50 De ello se desprende que, en el presente asunto, la relación entre el volumen de negocios global de la demandante y el obtenido por las ventas de productos realizadas bajo la marca anterior, considerada de forma aislada, sólo tiene un limitado valor indicativo y no puede, por tanto, ser decisivo en la apreciación del carácter efectivo del uso de esta marca.

51 Por lo que respecta al volumen de ventas de productos realizadas bajo la marca anterior y al volumen de negocios obtenido por éstas, considerados en términos absolutos, la OAMI explicó en la vista que la Sala de Recurso consideró que los productos de precio medio se venderían, por lo general, en mayor cantidad que los productos de precio muy elevado. De este modo, en la resolución impugnada se indica que un reducido volumen de negocios y de ventas, expresados en términos absolutos, de un producto de precio medio o poco elevado permite determinar la existencia de un uso no efectivo de la marca de que se trata. Si bien esta afirmación no es errónea *per se*, es incompleta porque no toma en consideración las características del mercado de referencia.

52 A este respecto, la demandante alegó, en el marco del procedimiento ante la Sala de Recurso, que los productos vendidos bajo la marca anterior sólo se utilizan en cantidades pequeñas. La parte interviniente no negó esta afirmación durante dicho procedimiento. Además, se ve reforzada por los carteles publicitarios presentados por la demandante que contienen indicaciones sobre la dosificación de los productos controvertidos. Por otra parte, la resolución impugnada no menciona esta indicación, pese a que ésta podía explicar el reducido volumen de ventas realizadas bajo la marca anterior.

53 La Sala de Recurso tampoco tuvo en cuenta la afirmación de la demandante, contenida tanto en la motivación de su escrito de oposición como en el escrito presentado ante la Sala de Recurso, según la cual había reanudado la comercialización de los productos controvertidos y que, por tanto, el volumen comercial que éstos representaban era reducido. Pues bien, esta indicación podía ser pertinente en el marco de la apreciación del carácter efectivo del uso de que ha sido objeto la marca anterior, a pesar de que el volumen de negocios supuestamente obtenido durante el segundo semestre de 1998 era menos elevado que el del primer semestre. En efecto, es posible que unos cuantos meses no sean suficientes para completar la fase inicial de comercialización de un producto.

54 Sin embargo, la demandante no aportó la prueba de que los productos comercializados bajo la marca anterior se hallaban en fase de lanzamiento, pese a que la parte interviniente rebatiera esta afirmación –por primera vez– en su escrito de contestación ante la Sala de Recurso de 9 de octubre de 2000. No obstante, sólo podría reprocharse tal omisión a la demandante si ésta hubiese sido requerida correctamente para que actuara en el escrito de la parte interviniente de 9 de octubre de 2000. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia infiere de los documentos que obran en autos que la OAMI comunicó dicho escrito a la demandante, mediante escrito de 24 de octubre de 2000, indicándole que esta comunicación se había realizado únicamente con carácter informativo. Por otra parte, respecto al escrito de la parte interviniente de 8 de febrero de 2000 al que ésta se remite en su escrito de 9 de octubre de 2000, la División de Oposición de la OAMI había informado a la demandante, mediante comunicación de 8 de marzo de 2000, de que el contenido de dicho escrito de 8 de febrero de 2000 no iba a ser tenido en cuenta. De ello se deduce que la demandante se vio privada de la posibilidad de evaluar la utilidad de aportar nuevas pruebas, ya que no se le requirió para que se pronunciase sobre el escrito de 9 de octubre de 2000.

55 Lo mismo cabe afirmar por lo que respecta a las indicaciones relativas al número de productos vendidos, expresado en términos absolutos, y al supuesto volumen de negocios anual total de la demandante mencionado en el escrito de la parte interviniente de 8 de febrero de 2000 (apartado 10 *supra*), indicaciones a las que se refirió la parte interviniente en su escrito de 9 de octubre de 2000 y que la Sala de Recurso incorporó a la resolución impugnada.

56 Debe añadirse que la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, que prevé que la prueba de uso de la marca anterior debe presentarse en el plazo determinado por la OAMI a la parte que presente oposición, de forma que si no se presenta esta prueba en dicho plazo debe desestimarse la oposición, no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la consideración de pruebas adicionales cuando han aparecido nuevos elementos, aunque tales pruebas se presenten una vez finalizado dicho plazo.

57 Efectivamente, dado que la Comisión adoptó el Reglamento nº 2868/95 con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sus disposiciones deben interpretarse de conformidad con las disposiciones de este último. A este respecto deben tenerse en cuenta, en particular, el artículo 43, apartado 1, y el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Por una parte, el artículo 43, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 dispone que, en el curso del examen de la oposición, la OAMI invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia OAMI. Por otra parte, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, que prevé 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, otorga a las instancias de la OAMI una facultad de apreciación respecto a la consideración de los elementos presentados tras la finalización de un plazo.

58 A la luz de todas estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia observa que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta todos los factores pertinentes para apreciar si el uso de que había sido objeto la marca anterior podía ser calificado de efectivo. Además, se basó en una descripción de los hechos incompleta, al no haber solicitado

a la demandante que se pronunciase sobre los hechos y argumentos nuevos invocados en el escrito de la parte interviniente de 9 de octubre de 2000, a saber, el supuesto volumen de negocios anual total de la demandante, los argumentos relativos a la cantidad de productos vendidos y la oposición de la parte interviniente a la alegación de la demandante según la cual los productos designados por la marca anterior se hallaban en fase de lanzamiento.

59 De ello se desprende que procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario pronunciarse sobre el resto de motivos invocados por la demandante.

Sobre la solicitud de modificación de la resolución impugnada

60 En apoyo de esta pretensión, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber anulado la resolución de la División de Oposición en la medida en que ésta había considerado que una declaración jurada del gerente del titular de la marca anterior no tenía valor probatorio suficiente.

61 A este respecto, es preciso señalar que la continuidad funcional en la OAMI implica que la Sala de Recurso debe proceder a una nueva apreciación de las pruebas presentadas por la demandante. Cuando este examen conduce a un resultado diferente al de la unidad que decidió en primera instancia, la Sala de Recurso puede, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, bien pronunciarse sobre la oposición, bien devolver el asunto a la División de Oposición.

62 De ello resulta que, aun cuando se admitiera la argumentación de la demandante tal como se expone en el apartado 60 de la presente sentencia, la Sala de Recurso habría podido decidir por sí misma sobre la oposición o devolver el asunto a la División de Oposición.

63 Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia, al anular la resolución de la División de Oposición, llevaría a cabo una modificación de la resolución impugnada. Esta posibilidad, prevista en el artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en principio se limita a las situaciones en las que el estado del asunto permite resolverlo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2839, pendiente de casación, apartado 18]. Para que ello sea así, el Tribunal de Primera Instancia debe estar en condiciones de determinar, sobre la base de las pruebas que se le han presentado, la resolución que la Sala de Recurso debía haber adoptado, con arreglo a las disposiciones aplicables en el caso concreto. Del apartado precedente resulta que, en el caso de autos, no se cumplía este requisito.

64 A la luz de las consideraciones anteriores, no procede que el Tribunal de Primera Instancia modifique la resolución impugnada.

Costas

65 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que una parte interviniente soporte sus propias costas

66 En el presente asunto, fueron desestimadas las pretensiones tanto de la parte interviniente como de la OAMI. Sin embargo, la demandante no ha solicitado que se condene en costas a la parte interviniente y la OAMI no ha discutido la pretensión dirigida a que se la condene al pago de la totalidad de las costas de la demandante.

67 Por consiguiente, procede condenar a la OAMI a abonar, además de sus propias costas, las costas de la demandante; la parte interviniente soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 26 de septiembre de 2001 (asunto R 578/2000-4).**

2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**

3) **La OAMI soportará sus propias costas, así como las de la parte demandante.**

4) **La parte interviniente soportará sus propias costas.**

Forwood Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de julio de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung