SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 13 de junio de 2002 *

En el asunto T-232/00,

Chef Revival USA Inc., con domicilio social en Lodi, New Jersey (Estados Unidos), representada por el Sr. N. Jenkins, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) es

Joaquín Massagué Marín, con domicilio en Sabadell (España),

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 26 de junio de 2000 (asunto R 181/1999-3), rectificada mediante corrigendum de 6 de julio de 2000,

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

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

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de septiembre de 2000;

visto el escrito de contestación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de febrero de 2001;

celebrada la vista el 10 de enero de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Contexto jurídico

1 El artículo 42, apartados 1 y 3, del 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, dispone:

«1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria [...]

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

2 Los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 40/94 presentan el siguiente tenor:

«Artículo 73

Motivación de las resoluciones

Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

Artículo 74

Examen de oficio de los hechos

1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

3 Las reglas 15 a 18, 20, 71 y 96 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 nº 40/94 (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), tienen la siguiente redacción:

«Regla 15

Contenido del escrito de oposición

1. [...]

2. El escrito de oposición deberá incluir:

a) por lo que respecta a la solicitud contra la que se dirige la oposición [...];

b) por lo que respecta a la marca anterior o al derecho anterior en los que se basa la oposición [...];

c) por lo que respecta a la parte que presente oposición [...];

d) una especificación de los motivos en los que se base la oposición.

[...]

Regla 16

Hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición

1. Los escritos de oposición podrán incluir pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición, acompañados de los documentos acreditativos pertinentes.

2. En el caso de que la oposición se base en una marca anterior que no sea marca comunitaria, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o solicitud de dicha marca anterior, tales como un certificado de registro. [...]

3. En el caso de que los pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones y los demás documentos acreditativos contemplados en el apartado 1 y la prueba mencionada en el apartado 2 no se remitan junto con el escrito de [oposición] o con posterioridad al mismo, podrán serlo en el plazo que la Oficina fije, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la Regla 20, después de que se hayan iniciado los procedimientos de oposición.

Regla 17

Uso de las lenguas en los procedimientos de oposición

1. En el caso de que el escrito de oposición no se presentase en la lengua de la solicitud de registro de la marca comunitaria, si fuese una de las lenguas de la

Oficina, o en la segunda lengua indicada cuando se presentó la solicitud, la parte que presente oposición deberá presentar una traducción del escrito de oposición a una de dichas lenguas en el plazo de un mes a partir de la expiración del período de oposición.

2. En el caso de que los documentos acreditativos de la oposición, como se establece en los apartados 1 y 2 de la Regla 16, no se presentaren en la lengua de los procedimientos de oposición, la parte que presente la misma deberá presentar una traducción de tales documentos a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición o, cuando proceda, en el plazo fijado por la Oficina con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 de la Regla 16.

[...]

Regla 18

Inadmisión del escrito de oposición

1. Si la Oficina comprobase que el escrito de oposición no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento [nº 40/94] o si el escrito de oposición no permitiese identificar inequívocamente la solicitud contra la que se dirige la oposición o la marca o el derecho anteriores en virtud de los cuales se presenta oposición, la Oficina no admitirá la oposición, a no ser que se subsanen las irregularidades antes de la expiración del plazo de oposición. Si no se hubiese pagado la tasa de oposición dentro del plazo de oposición, se considerará que no ha sido presentado el escrito de oposición. Si se hubiese abonado la tasa de oposición después de la expiración del plazo de oposición, se reembolsará a la parte que haya presentado oposición.

2. Si la Oficina observase que el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones del Reglamento [nº 40/94] o de las presentes Reglas, informará de ello a la parte que presente oposición y le invitará a subsanar las irregularidades observadas en el plazo de dos meses. Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina no admitirá la oposición.

[...]

Regla 20

Examen de la oposición

1. [...]

2. En el caso de que el escrito de oposición no incluya pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones contemplados en los apartados 1 y 2 de la Regla 16, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a que remita estos elementos dentro del plazo que establezca la propia Oficina. Se comunicará al solicitante cualquier observación procedente de la parte que presente oposición y se le dará la oportunidad de responder dentro del plazo fijado por la Oficina.

3. Si el solicitante no presentase alegaciones, la Oficina podrá pronunciarse sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga.

[...]

Regla 71

Duración de los plazos

1. Cuando el Reglamento [nº 40/94] o las presentes Reglas establezcan que la Oficina habrá de fijar un plazo, [...] dicho plazo no podrá ser inferior a un mes [...]. Cuando las circunstancias lo aconsejen, la Oficina podrá conceder la prórroga de un plazo determinado si así lo solicita la parte interesada y se presenta la solicitud antes de que expire el plazo original.

[...]

Regla 96

Procedimiento escrito

1. [...]

2. Salvo disposición en contrario de las presentes Reglas, los documentos que deban utilizarse en procedimientos ante la Oficina, podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. En el caso de que la lengua de tales documentos no sea la lengua de los procedimientos, la Oficina podrá exigir que dentro del plazo que ella fije, se presente una traducción a esa lengua o, si así lo prefiere la parte personada en el procedimiento, en cualquiera de las lenguas de la Oficina.»

Antecedentes del litigio

4 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) (OAMI).

5 La marca cuyo registro se solicita es una marca figurativa formada por el vocablo Chef y diversos elementos gráficos.

6 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 8, 21 y 25 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, para cada una de dichas clases, corresponden a la siguiente descripción:

— clase 8: «Cuchillería, tenedores y cucharas; cuchillos de cocina»;

— clase 21: «Pequeños utensilios y recipientes domésticos»;

— clase 25: «Vestidos; botas, zapatos y zapatillas; ropa para personas involucradas en la preparación, distribución y servicio de alimentos y bebidas; abrigos, chaquetas, túnicas, pantalones

largos, pantalones cortos, faldas pantalón, camisas, camisetas tipo Truman, chalecos, guardapolvos, delantales, corbatas, corbatines, pañuelos, sombreros, gorras, fajas, cinturones, zuecos y zapatos, todos ellos para personas involucradas en la preparación, distribución y servicio de alimentos y bebidas.»

7 La solicitud se presentó en inglés. Se indicó el francés como segunda lengua, en virtud del artículo 115, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

8 El 1 de septiembre de 1997 se publicó la solicitud en el *Boletín de Marcas Comunitarias.*

9 El 27 de octubre de 1997, el Sr. J. Massagué Marín (en lo sucesivo, «oponente») presentó un escrito de oposición en español, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94.

10 La oposición se fundó en una marca registrada anteriormente en España. Se trata de una marca figurativa formada por el vocablo Cheff, escrito, y otros elementos gráficos. Los productos designados por esta marca están comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, y corresponden a la siguiente descripción: «vestidos confeccionados, no incluidos en otras clases».

11 El 11 de noviembre de 1997, el oponente presentó una traducción al inglés del escrito de oposición; así, el inglés pasó a ser la lengua de procedimiento de la oposición, con arreglo al artículo 115, apartado 6, del Reglamento nº 40/94.

12 El 5 de junio de 1998, en virtud de las reglas 16, apartado 3, 17, apartado 2, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución, la división de oposición de la OAMI (en lo sucesivo, «división de oposición») remitió al oponente una carta con el siguiente texto:

«Se le insta a alegar los hechos, presentar las pruebas y formular las alegaciones de que no se haya hecho uso hasta el momento y que usted considere necesarios en apoyo de su oposición.

En particular, se le insta a presentar una copia del certificado de registro de la marca nº 1081534 sobre la cual se funda la oposición.

[...]

Toda la información anteriormente requerida debe presentarse en la lengua de procedimiento de la oposición dentro de los dos meses siguientes a la recepción del presente escrito, es decir, antes del 5 de agosto de 1998.

A falta de tal información o, en su caso, de las traducciones exigidas, la Oficina resolverá sobre la oposición basándose en las pruebas de que dispone.»

13 El 18 de junio de 1998 el oponente remitió a la OAMI una copia, en español, del certificado de registro de la marca anterior sobre la que se basaba la oposición.

14 El 8 de septiembre de 1998, es decir, tras la expiración del plazo concedido por la división de oposición, el oponente remitió una carta a la OAMI, cuya penúltima frase rezaba del siguiente modo:

«[...] las marcas de que se trata en el procedimiento de oposición designan productos idénticos y corresponden a la misma clase de la nomenclatura internacional de marcas, a saber, la clase 25.»

15 Mediante resolución de 24 de febrero de 1999, la división de oposición desestimó la oposición, en virtud del artículo 43 del Reglamento nº 40/94, por cuanto el oponente no había probado la existencia de la marca nacional anterior sobre la que se fundaba la oposición.

16 El 14 de abril de 1999 el oponente interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la división de oposición.

17 Mediante resolución de 26 de junio de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 4 de julio de 2000, la Sala Tercera de Recurso anuló la resolución de la división de oposición. Mediante *corrigendum* de 6 de julio de 2000, en virtud de la regla 53 del Reglamento de ejecución, la Sala de Recurso rectificó de oficio un error manifiesto contenido en la resolución impugnada en relación con la descripción de las marcas de la demandante y del oponente.

18 Esencialmente, la Sala de Recurso consideró que la división de oposición había infringido la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución al desestimar la oposición sin haber concedido al oponente un plazo adicional de dos meses para

la presentación de una traducción, en la lengua de procedimiento de la oposición, del certificado de registro de la marca española anterior. La Sala de Recurso también consideró que de este modo la división de oposición había conculcado el derecho del oponente a ser oído, consagrado por esta misma regla 18.

Pretensiones de las partes

19 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene a la OAMI que desestime la oposición formulada por el oponente.

— Condene en costas a la OAMI.

20 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Acuerde toda medida apropiada en las circunstancias existentes al término de la fase oral.

— Reparta las costas en función de su pronunciamiento.

21 En la vista la demandante desistió de la segunda pretensión formulada, consistente en que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la OAMI que desestime la oposición formulada por el oponente, lo cual hizo constar el Tribunal de Primera Instancia en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho

22 La demandante invoca un único motivo: la infracción de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución.

Alegaciones de las partes

23 La demandante sostiene que la regla 18 del Reglamento de ejecución se aplica únicamente en los casos en que el escrito de oposición no cumpla los requisitos previstos en el artículo 42 del Reglamento nº 40/94 y en la regla 15 del Reglamento de ejecución. Entre dichos requisitos, a juicio de la demandante, la regla 18 distingue entre aquellos cuyo incumplimiento supone automáticamente la inadmisión de la oposición, a no ser que se subsanen las irregularidades antes de que expire el plazo de oposición (apartado 1), y aquellos cuyo incumplimiento puede subsanarse dentro de un plazo de dos meses tras un requerimiento en tal sentido de la OAMI (apartado 2). Sostiene que, en cambio, no se aplica la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución a los casos en que, dentro del plazo fijado al efecto por la OAMI, no se hayan alegado hechos o presentado pruebas, observaciones o documentos acreditativos en apoyo de la oposición, de conformidad con las reglas 16, apartado 3, 17, apartado 2, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución.

24 Sobre la base de este análisis, la demandante alega que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al anular la resolución de la división de oposición razonando que ésta infringió la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución al desestimar la oposición sin conceder al oponente un nuevo plazo de dos meses, en virtud de la misma regla, para presentar la traducción del certificado de registro en la lengua de procedimiento de la oposición.

25 La OAMI considera que la división de oposición actuó correctamente al desestimar la oposición basándose en que el oponente no había aportado, en la lengua de procedimiento de la oposición, las pruebas justificativas de la existencia del derecho anterior dentro del plazo fijado por la OAMI, con arreglo a la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución. Afirma que, en cambio, la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al estimar que, en virtud de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución, la OAMI está obligada a requerir a una parte que formule oposición y que no haya aportado las pruebas necesarias dentro del plazo concedido con arreglo a la regla 17, apartado 2, del mismo Reglamento para que complete o aporte las pruebas requeridas, concediéndole un plazo adicional de dos meses.

26 Sobre el particular, la OAMI destaca la importancia que, en un procedimiento de oposición, reviste la observancia estricta del plazo que conceda. Sostiene que la lógica consecuencia del incumplimiento de tal plazo debe ser que no se tomen en consideración las pruebas aportadas o las observaciones presentadas fuera de plazo a efectos de la resolución que recaiga en el procedimiento de oposición. A su juicio, se trata del corolario del incumplimiento de dicho plazo. A este respecto, la OAMI considera que, en un procedimiento de oposición, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en virtud del cual la OAMI puede no tener en cuenta los hechos no alegados o las pruebas no presentadas dentro de plazo, sólo puede aplicarse si la OAMI no hubiera fijado plazo alguno, sin que, en caso contrario, ostente la facultad de tenerlos en cuenta.

27 Por otra parte, la OAMI considera que la obligación de requerir a la parte que formule oposición para que aporte o complete las pruebas exigidas dentro de un

plazo adicional tampoco puede desprenderse de la aplicación analógica de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución. Según la OAMI, tal aplicación de dicha regla, que se refiere al examen de la admisibilidad de la oposición, se apartaría tanto de su sentido y de su finalidad que resulta, a todas luces, imposible.

28 Según la OAMI, la regla 20 del Reglamento de ejecución tampoco constituye, ni directa ni indirectamente, una base que obligue o que autorice a la división de oposición a requerir a la parte que formule oposición, que no hubiera presentado las pruebas exigidas en virtud de las reglas 16, apartado 3, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución, a aportarlas, dándole para ello un plazo adicional.

29 Además, la OAMI considera que la división de oposición no infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, en virtud del cual las resoluciones de la OAMI sólo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Alega que, por el contrario, al requerir al oponente para que, en un plazo determinado, aportara las pruebas exigidas en la lengua de procedimiento de la oposición, la división de oposición hizo lo necesario para darle la posibilidad de presentar sus pruebas.

30 Por último, la OAMI sostiene que, al comunicarse con las partes durante el procedimiento y, más concretamente, al darles traslado de sus observaciones respectivas, la división de oposición tampoco hizo concebir al oponente la esperanza de que la inexistencia de traducción del certificado de registro fuera a carecer de consecuencias.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

31 Con carácter preliminar, debe señalarse que de la lectura conjunta del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 y de las reglas 16, 17, 18 y 20 del Reglamento de

ejecución resulta que el legislador establece una distinción entre, por una parte, los requisitos que debe cumplir el escrito de oposición, que constituyen requisitos de admisibilidad de la oposición, y, por otra, la alegación de los hechos, la aportación de pruebas y la presentación de observaciones, así como de documentos acreditativos, en apoyo de la oposición, que forman parte de la sustanciación de ésta.

32 Entre los requisitos de admisibilidad de la oposición previstos en el artículo 42 del Reglamento nº 40/94 y en la regla 18 del Reglamento de ejecución figuran, en particular, el plazo de tres meses para la formulación de la oposición, el interés en ejercitar la acción de la parte que formula la oposición, así como los requisitos de forma, la motivación y el contenido mínimo del escrito de oposición.

33 Procede señalar, a renglón seguido, que, en relación con los requisitos cuyo incumplimiento en el escrito de oposición supone la inadmisión de ésta, la regla 18 del Reglamento de ejecución distingue entre dos tipos de requisitos de admisibilidad.

34 Si el escrito de oposición no cumple los requisitos de admisibilidad a que se refiere la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, procede inadmitir la oposición, salvo que se subsanen las irregularidades advertidas antes de la expiración del plazo de oposición. Este plazo no puede ser prorrogado.

35 Por el contrario, si el escrito de oposición no cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución, sólo puede inadmitirse la oposición cuando, tras haber sido requerida por la OAMI para que, dentro de un plazo de dos meses, subsane las irregularidades advertidas, la parte que haya formulado oposición no haya procedido a tal subsanación dentro del plazo concedido. Dicho plazo tiene carácter preclusivo y no puede ser prorrogado.

36 Por lo tanto, sólo en los casos en que el escrito de oposición no cumple uno o varios requisitos de admisibilidad de la oposición distintos de los mencionados expresamente en la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución, la OAMI está obligada, en virtud del apartado 2 de la misma regla, a informar de ello a la parte que haya formulado oposición y a requerirla para que dentro del plazo de dos meses subsane tales anomalías, antes de inadmitir la oposición.

37 No obstante, como ya se ha señalado (apartado 31 *supra),* las exigencias legales sobre la alegación de hechos, aportación de pruebas y presentación de observaciones, así como de documentos acreditativos, en apoyo de la oposición no constituyen requisitos de admisibilidad de la oposición, sino requisitos relativos al examen del fondo de ésta.

38 En efecto, en virtud del artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, la parte que ha formulado oposición no está obligada a alegar los hechos, aportar las pruebas y presentar las observaciones en los que se sustenta la oposición de manera simultánea a la presentación del escrito de oposición, sino que puede hacerlo dentro del plazo que a tal fin le conceda la OAMI. Del mismo modo, a tenor de la regla 16, apartado 1, del Reglamento de ejecución, los escritos de oposición «podrán» incluir pormenores de los hechos alegados y de las pruebas y alegaciones presentadas en apoyo de la oposición, acompañados de los documentos acreditativos pertinentes.

39 Además, la regla 16, apartado 3, del Reglamento de ejecución, mediante la que se desarrolla el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, establece que en el caso de que los pormenores de los hechos, las pruebas y las alegaciones y los demás documentos acreditativos contemplados en el apartado 1 y la prueba mencionada en el apartado 2 no se remitan junto con el escrito de oposición o con posterioridad al mismo, podrán serlo en el plazo que la OAMI fije, de

acuerdo con lo dispuesto en la regla 20, apartado 2, después de que se hayan iniciado los procedimientos de oposición.

40 No empece a esta interpretación la regla 16, apartado 2, del Reglamento de ejecución, según la cual, «en el caso de que la oposición se base en una marca anterior que no sea marca comunitaria, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o solicitud de dicha marca anterior, tales como un certificado de registro [...]». En efecto, dicha regla no cuestiona la posibilidad que ofrecen a la parte que formula la oposición los apartados 1 y 3 de la misma regla y el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 de aportar tales pruebas bien al mismo tiempo que el escrito de oposición, o bien en un momento posterior dentro del plazo que a tal fin conceda la OAMI. Por lo tanto, no puede interpretarse la regla 16, apartado 2, del Reglamento de ejecución en el sentido de que exige la presentación de dichas pruebas al mismo tiempo que el escrito de oposición, ni que la presentación concomitante de dichas pruebas constituya un requisito para la admisibilidad de la oposición.

41 Debe señalarse, además, que en el caso de que las pruebas y los documentos acreditativos presentados en apoyo de la oposición no se presenten en la lengua de procedimiento de la oposición, la parte que formule oposición deberá, en virtud de la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución, presentar una traducción de tales documentos a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición o, cuando proceda, en el plazo fijado por la OAMI con arreglo a la regla 16, apartado 3.

42 Así, la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución constituye una excepción al régimen lingüístico generalmente aplicable en materia de presentación y utilización de los documentos en los procedimientos que se tramitan ante la OAMI, tal como se regula en la regla 96, apartado 2, de dicho Reglamento, según el cual, en el caso de que dichos documentos no estén redactados en la lengua de procedimiento, la OAMI puede exigir que, dentro del plazo que fije, se presente una traducción a esta lengua o a cualquiera de las lenguas de la OAMI, a elección de la parte personada en el procedimiento. Por lo tanto, la regla 17, apartado 2,

impone a la parte que ha instado un procedimiento *inter partes* una carga superior a la impuesta, en general, a las partes de los procedimientos que se tramitan ante la OAMI. Esta diferencia se justifica por la necesidad de respetar plenamente el principio de contradicción, así como la igualdad de armas entre las partes de los procedimientos *inter partes*.

43 Además, a diferencia de los plazos previstos en la regla 18 del Reglamento de ejecución y, en particular, del plazo de dos meses concedido por la OAMI en virtud del apartado 2 de la misma regla, la OAMI puede prorrogar los plazos que fije de conformidad con las reglas 16, apartado 3, 17, apartado 2, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución, en las circunstancias y con arreglo a los requisitos previstos en la regla 71, apartado 1, *in fine,* de dicho Reglamento.

44 En el caso de que la parte que haya formulado oposición no aporte las pruebas y documentos justificativos en apoyo de la oposición, así como su traducción en la lengua de procedimiento de la oposición, antes de que expire el plazo que la OAMI haya concedido inicialmente a tal fin o antes de que expire la prórroga que, en su caso, se haya concedido en virtud de la regla 71, apartado 1, del Reglamento de ejecución, la OAMI está facultada para desestimar la oposición por infundada, excepto si puede pronunciarse sobre ésta de otra manera, basándose en pruebas de que eventualmente ya disponga, de conformidad con la regla 20, apartado 3, del Reglamento de ejecución. La desestimación de la oposición en este caso no sólo se debe a la inobservancia por la parte que formula oposición del plazo concedido por la OAMI, sino que constituye también la consecuencia del incumplimiento de un requisito de fondo de la oposición, por cuanto, al no presentar dentro de plazo las pruebas y documentos acreditativos pertinentes —presentación que, por lo demás, es necesaria, a la luz de los fundamentos referidos en el apartado 42 *supra*—, la parte que formula oposición no demuestra la existencia de los hechos ni de los derechos en los que se basa la oposición.

45 La misma consecuencia se deriva, por lo demás, del artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limita a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. Ahora bien, aunque el texto de esta

disposición no se refiere expresamente a la aportación de pruebas por las partes, de ella resulta, no obstante, que incumbe también a las partes la carga de aportar las pruebas en apoyo de sus solicitudes. Corrobora esta interpretación el análisis de otras versiones lingüísticas de la misma disposición, en particular las versiones inglesa, que se refiere a «the facts, evidence and arguments provided by the parties», alemana, que se refiere a «das Vorbringen [...] der Beteiligten» e italiana, que se refiere «[ai] fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle parti».

46 En el caso de autos, la procedencia del motivo único invocado por la demandante y la legalidad de la resolución impugnada deben examinarse a la luz de las consideraciones que preceden.

47 A este respecto, procede señalar que de los autos se desprende que, de conformidad con las reglas 16, apartado 3, 17, apartado 2, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución, la división de oposición requirió al oponente, mediante escrito de 5 de junio de 1998, para que, en el plazo de dos meses y en la lengua de procedimiento de la oposición, es decir, el inglés, alegara los hechos, aportara las pruebas y formulara las alegaciones que aún no habían sido alegados, aportadas o formuladas, en apoyo de su oposición. La aplicación de la regla 20, apartado 2, en relación con la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución que realiza dicho escrito no va en contra de ninguna de las disposiciones del Reglamento de ejecución y es conforme con los principios de economía del procedimiento y de buena administración. Entre las pruebas y documentos acreditativos solicitados figuraba, en particular, el certificado de registro de la marca española anterior del oponente sobre cuya existencia se basó su oposición, ya que, a tenor de la regla 16, apartado 2, del Reglamento de ejecución, dicho certificado constituye una prueba privilegiada del registro de dicha marca anterior.

48 Ha quedado acreditado que, como respuesta a dicho escrito, el 18 de junio de 1998 el oponente únicamente presentó la versión española de dicho certificado de registro. En cambio, no presentó dentro del plazo concedido la traducción de dicho certificado a la lengua de procedimiento de la oposición. Por lo demás, tampoco solicitó una prórroga de dicho plazo con arreglo a la regla 71, apartado 1, del Reglamento de ejecución.

49 En estas circunstancias, mediante su resolución de 24 de febrero de 1999, la división de oposición desestimó la oposición por infundada debido a que el oponente no había demostrado mediante pruebas y documentos acreditativos pertinentes la existencia de la marca nacional anterior sobre la que se fundaba su oposición.

50 Sin embargo, la Sala Tercera de Recurso anuló la resolución de la división de oposición al considerar, en los apartados 20 a 22 de la resolución impugnada, por una parte, que, en virtud de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución, la división de oposición estaba obligada a conceder al oponente un plazo adicional de dos meses para la presentación en la lengua de procedimiento de la oposición del certificado de registro citado y, por otra, que, al no informar al oponente de dicha irregularidad ni requerirlo para que la subsanara dentro de dicho plazo, antes de desestimar la oposición, la división de oposición conculcó el derecho de éste a ser oído.

51 Dicha apreciación de la Sala de Recurso adolece de un error de Derecho y no puede ser aceptada.

52 En primer lugar, como ya se ha indicado, las exigencias legales relativas, en particular, a las pruebas y a los documentos acreditativos, así como a su traducción a la lengua de procedimiento de la oposición, no forman parte de los requisitos de admisibilidad de la oposición a que se refiere la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución, sino que constituyen requisitos de fondo de ésta.

53 En consecuencia, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso, en el caso de autos la división de oposición no estaba en modo alguno obligada, en virtud de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución, a señalar al oponente la irregularidad consistente en la no presentación, dentro del plazo concedido a tal

fin, de la traducción a la lengua de procedimiento de la oposición del certificado de registro de la marca española anterior, ni a concederle un plazo adicional de dos meses para la presentación de dicha traducción.

54 Como señaló acertadamente la OAMI en su escrito de contestación, la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución tampoco puede aplicarse analógicamente en este caso. En efecto, tal planteamiento sería contrario a la distinción fundamental establecida por el legislador entre, por una parte, los requisitos que debe cumplir el escrito de oposición para que pueda admitirse la oposición y, por otra, los requisitos relativos a la alegación de hechos, aportación de pruebas y presentación de observaciones, así como de documentos acreditativos, en apoyo de la oposición, que forman parte de la tramitación de ésta.

55 En segundo lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que consideró la Sala Tercera de Recurso en la resolución impugnada, la división de oposición no conculcó el derecho del oponente a ser oído, que, según aquélla, se desprende de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución, al no informarle de la irregularidad advertida ni requerirlo para que la subsanara dentro del plazo adicional de dos meses previsto en dicha regla. La división de oposición tampoco infringió el artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, que establece que las resoluciones de la OAMI sólo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

56 A este respecto, procede señalar que en su escrito de 5 de junio de 1998, antes citado, mediante el cual se requirió al oponente para que aportara las pruebas y los documentos acreditativos exigidos, la división de oposición indicó, de forma clara e inequívoca, que dichas pruebas y documentos justificativos debían aportarse dentro del plazo de dos meses concedido y en la lengua de procedimiento de la oposición. Por lo tanto, el oponente pudo atenerse a dicho requerimiento y pronunciarse sobre el motivo en el que se basó la resolución de la

división de oposición. Por consiguiente, como señala acertadamente la OAMI en su escrito de contestación, dicha resolución no pudo sorprender al oponente.

57 La no presentación por el oponente, dentro del plazo concedido por la división de oposición con arreglo a las reglas 16, apartado 3, 17, apartado 2, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución y en la lengua de procedimiento de la oposición, de la traducción del certificado de registro de la marca nacional anterior forma parte del examen del fondo de la oposición y no constituye una irregularidad del escrito de oposición a efectos de la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución.

58 Habida cuenta de lo que precede, la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al considerar que la división de oposición estaba obligada a aplicar la regla 18, apartado 2, del Reglamento de ejecución antes de desestimar la oposición. En consecuencia, procede acoger el motivo único de la demandante relativo a la infracción de dicha regla y anular la resolución impugnada.

59 Por lo demás, el Tribunal de Primera Instancia considera que no se deduce de los autos que la resolución de la división de la oposición adolezca de otros vicios que justifiquen su anulación por la Sala de Recurso.

60 En primer lugar, no puede sostenerse, como hizo el oponente en el procedimiento ante la Sala de Recurso (véase el apartado 13 de la resolución impugnada), que, en el caso de autos, no estaba obligado a presentar una traducción, en la lengua de procedimiento de la oposición, del certificado de registro de la marca española anterior sobre la que se fundó la oposición. Según el oponente, en efecto, el número de esta marca, así como su titular, su fecha de presentación y su objeto

eran inteligibles sin que fuera necesario traducir dicho certificado. Además, señala que en éste se menciona la clase de la nomenclatura, también de manera inteligible sin necesidad de traducción.

61 A este respecto, procede recordar que la traducción a la lengua de procedimiento de la oposición de las pruebas y documentos acreditativos presentados en apoyo de ésta se impone a la parte que formula oposición en virtud de la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución, que establece una excepción al régimen lingüístico generalmente aplicable en materia de presentación y utilización de documentos en los procedimientos ante la OAMI.

62 En segundo lugar, esta apreciación de la necesidad de presentar dentro del plazo concedido por la división de oposición la traducción a la lengua de procedimiento de la oposición del certificado de registro no puede verse alterada por el hecho de que, en la última frase de su escrito de 5 de junio de 1998, antes citado, la división de oposición indicara que, en caso de que no se remitiera la información solicitada, o las traducciones exigidas, se pronunciaría sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponía. No puede alegarse, en efecto, que, mediante dicha frase, la división de oposición infundiera en el oponente la esperanza de que, a falta de una traducción a la lengua de procedimiento de la oposición del certificado de registro de la marca española anterior, ésta se pronunciaría basándose únicamente en la versión española de dicho certificado. Se impone, por el contrario, una interpretación de esta frase en el sentido de que, en tal caso, la división de oposición se pronunciaría sobre la oposición sin tomar en consideración, a modo de prueba, la versión española del documento en cuestión.

63 Por último, el oponente tampoco presentó la traducción del certificado de registro en la lengua de procedimiento de la oposición una vez expirado el plazo que le fue concedido mediante el escrito de la división de oposición de 5 de junio de 1998, antes citado.

64 A este respecto, procede señalar que del apartado 13, cuarto guión, de la resolución impugnada se desprende que ante la Sala de Recurso el oponente alegó que, en su escrito de 8 de septiembre de 1998 (apartado 14 *supra),* indicó tanto la clase de la nomenclatura como, en inglés, la lista de productos designados por la marca nacional anterior. No obstante, debe señalarse que, en dicho escrito, éste se limitó exclusivamente a mencionar que los productos designados por las dos marcas controvertidas son idénticos y corresponden a la clase 25. Pues bien, tal mención no constituye una traducción del certificado de registro de la marca española anterior en el sentido de las disposiciones pertinentes antes señaladas del Reglamento de ejecución, ni puede asimilarse a tal traducción.

65 En estas circunstancias, no es necesario pronunciarse, en el presente litigio, sobre la cuestión planteada por la OAMI (apartado 26 *supra),* relativa al ámbito de aplicación *ratione materiae* del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 ni, en particular, sobre la cuestión de si la OAMI puede o no, en virtud de dicho artículo, tomar en consideración los hechos alegados o las pruebas aportadas tras la expiración de un plazo que haya concedido, y en qué medida puede hacerlo.

Costas

66 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que se han desestimado las pretensiones de la OAMI, procede condenarla al pago de las costas causadas por la demandante, de conformidad con lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 26 de junio de 2000 (asunto R 181/1999-3), rectificada mediante *corrigendum* de 6 de julio de 2000.

2) Condenar en costas a la OAMI.

Vilaras Tiili Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de junio de 2002.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

M. Vilaras