SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)

de 17 de marzo de 2010 *

En el asunto T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, con domicilio social en Stolberg (Alemania), representada por el Sr. D. Eickemeier, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: ingles.

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) (OAMI) es

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, con domicilio social en Jaén,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 18 de diciembre de 2006 (asunto R 761/2006-2), relativo a un procedimiento de oposición entre Mülhens GmbH & Co. KG y Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada),

integrado por el Sr. A.W.H. Meij (Ponente), Presidente, y el Sr. V. Vadapalas, la Sra. I. Labucka y los Sres. N. Wahl y L. Truchot, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de marzo de 2007;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de junio de 2007;

visto el auto de 30 de marzo de 2009 que autoriza la sustitución de Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG por Mülhens GmbH & Co. KG;

vista la designación de la Juez Labucka para completar la Sala como consecuencia del impedimento del Juez Tchipev;

celebrada la vista el 11 de junio de 2009;

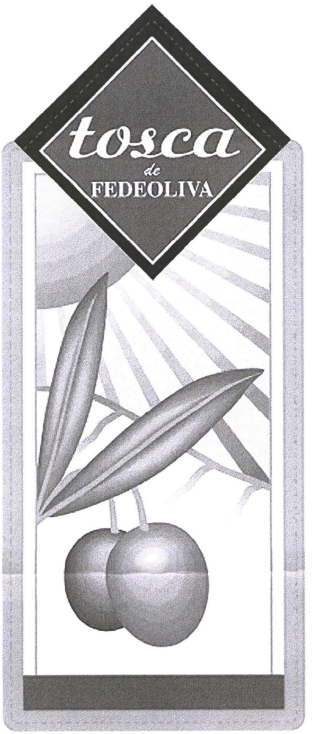
dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de octubre de 2003, Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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 [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 16, 29, 35 y 39 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 responden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

— clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés»;

— clase 29: «Aceites comestibles, especialmente aceite de oliva»;

— clase 35: «Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, importación y exportación, servicios de ayuda a la explotación y dirección de una empresa comercial en régimen de franquicia; servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales de informática, servicios de promoción y representación de productos»;

— clase 39: «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes».

4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 41/2004, de 11 de octubre de 2004.

5 El 7 de enero de 2005, Mülhens GmbH & Co. KG formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 207/2009].

6 En apoyo de su oposición, Mülhens invocó el registro de las marcas anteriores siguientes:

— la marca comunitaria denominativa 90852 TOSCA, registrada el 16 de febrero de 2001, para «perfumería, aceites esenciales, cosméticos, dentífricos, jabones»;

— la marca alemana denominativa 102194 TOSCA, registrada el 26 de octubre de 1907, para «jabones de Marsella y pastillas de jabón sólidas y en polvo, perfumería, agua de Colonia, lanolina, pomadas cosméticas, maquillaje, polvos, aceites capilares, lociones capilares, lociones para el cuero cabelludo, utensilios para el cuidado de los dientes y la boca, para el cuidado de la piel y de la barba, coloraciones capilares, envases perfumados, cepillos para los dientes y las uñas, sales de baño»;

— la marca alemana denominativa n 258495 TOSCA, registrada el 10 de enero de 1921, para «preparaciones cosméticas, en particular preparaciones perfumadas»;

— la marca alemana denominativa n 301590 TOSCA, registrada el 7 de mayo de 1923, para «jabones de Marsella y pastillas de jabón sólidas y en polvo, perfumería, agua de Colonia, lanolina, pomadas cosméticas, maquillaje, polvos, aceites capilares, lociones capilares, lociones para el cuero cabelludo, utensilios para el cuidado de

los dientes y la boca, para el cuidado de la piel y de la barba, coloraciones capilares, envases perfumados, cepillos para los dientes y las uñas, sales de baño»;

— la marca alemana denominativa n 1048297 TOSCA, registrada el 13 de mayo de 1983, para «perfumería, aceites esenciales, cosméticos, jabones, dentífricos, lociones capilares, productos químicos con fines sanitarios, desinfectantes»;

— la marca notoriamente conocida TOSCA, utilizada en Alemania para «perfumería, colonia, agua de Colonia, loción corporal, pastillas de jabón, gel de ducha, desodorantes, talco».

7 La oposición se basaba en particular en «perfumería, colonia, agua de Colonia, loción corporal, pastillas de jabón, gel de ducha, desodorantes, talco», productos para los que Mülhens invocaba la notoriedad de las marcas anteriores, e iba dirigida contra la totalidad de los productos y servicios designados en la solicitud de marca.

8 El 10 de abril de 2006, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad porque, por una parte, los productos y servicios a que se referían las marcas en conflicto eran claramente diferentes, lo que evitaba cualquier riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otra parte, porque la demandante no había presentado los hechos, pruebas y observaciones apropiadas para demostrar que el uso de la marca solicitada le resultara perjudicial o se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

9 El 31 de mayo de 2006, Mülhens interpuso un recurso ante la Oficina contra la resolución de la División de Oposición.

10 Mediante resolución de 18 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso. En primer lugar, confirmó la apreciación de la División de Oposición, según la cual los productos y servicios designados por las marcas en conflicto eran diferentes y, por tanto, no podía haber riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Posteriormente, la Sala de Recurso desestimó la oposición en la medida en que se basaba en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, porque Mülhens únicamente había presentado observaciones y pruebas para demostrar la notoriedad de sus marcas anteriores TOSCA en Alemania, sin haber presentado elementos u observaciones para demostrar que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca, o fuere perjudicial para la misma. Asimismo, rechazó la alegación de Mülhens sobre la existencia de un riesgo de dilución por disminución del carácter distintivo de las marcas anteriores, en la medida en que ésta se invocaba por primera vez en la fase de recurso ante ella.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal General que:

— Anule la resolución impugnada.

— Deniegue la solicitud de registro de marca comunitaria.

— Condene en costas a la Oficina.

12 La Oficina solicita al Tribunal General que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión

13 Mediante su segunda pretensión, la demandante solicita al Tribunal General que deniegue la solicitud de registro de marca comunitaria.

14 A este respecto, esta pretensión de la demandante debe interpretarse dirigida, en esencia, a que se ordene a la Oficina que deniegue la solicitud de registro de marca comunitaria, procede señalar que, de conformidad con el artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009], la Oficina estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez de la Unión. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal [véase la sentencia del Tribunal General de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. II-1401, apartado 24, y la jurisprudencia citada].

15 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de esta segunda pretensión.

Sobre el fondo

16 La demandante invoca, en esencia, tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 43, apartado 1, del artículo 73 y del artículo 74, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente, respectivamente, artículo 42, apartado 1, artículo 75 y artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009), el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y, el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

17 El Tribunal General estima que procede examinar en primer lugar el tercer motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

– Alegaciones de las partes

18 La demandante sostiene que los productos y servicios a que se refieren las marcas en conflicto son parcialmente similares, en la medida en que, por una parte, el aceite de oliva se utiliza con frecuencia con fines cosméticos en los geles de ducha y en los champús incluidos en la clase 29 y, por otra, el envasado de estos productos lleva el signo al que se refieren las marcas anteriores, de modo que debe constatarse una similitud con el «embalaje y almacenaje de mercancías» que figuran en la clase 39.

19 La demandante alega también que existe riesgo de confusión y estima que el consumidor medio puede pensar que los productos designados por la solicitud de marca y sus productos proceden de la misma empresa.

20 La Oficina rechaza las alegaciones de la demandante.

– Apreciación del Tribunal General

21 Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada, la demandante, en la fase de recurso ante dicha Sala, no formuló ninguna alegación para impugnar la resolución de la División de Oposición en la medida en que desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

22 Pues bien, a tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos del registro, el examen se limita a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. De ello se desprende que, al tratarse de un motivo de denegación relativo del registro, los hechos y las alegaciones de Derecho que se invoquen ante el Tribunal sin haberlo sido con anterioridad ante la Sala de Recurso no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la citada Sala [sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 54, y sentencia del Tribunal General de 15 de febrero de 2005, Cervecería Modelo/OAMI – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Rec. p. II-505, apartado 22].

23 De ello se deduce que, en el marco del control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, confiado al Tribunal en virtud del artículo 63 del Reglamento nº 40/94, los hechos y alegaciones de Derecho que se invoquen ante el Tribunal sin haberlo sido con anterioridad ante las instancias de la Oficina no pueden ser examinados para apreciar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso y, por consiguiente, han de ser declarados inadmisibles (sentencia NEGRA MODELO, antes citada, apartados 22 y 23).

24 Debe declararse la inadmisibilidad del presente motivo en la medida en que la demandante no ha presentado, en apoyo de su recurso ante la Sala de Recurso, ninguna alegación dirigida a impugnar la procedencia de la resolución de la División de Oposición en lo que atañe a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartado 1, del artículo 73 y del artículo 74, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94

– Alegaciones de las partes

25 La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error al declarar la inadmisibilidad, en la medida en que introduce un nuevo elemento de hecho, de su alegación basada en la existencia de un riesgo de dilución por disminución del carácter distintivo de las marcas anteriores. Señala que esta alegación no hace más que destacar un aspecto de la cuestión del perjuicio causado al carácter distintivo y a la notoriedad de las marcas anteriores y que, por consiguiente, se planteó en el plazo fijado por la Oficina. La demandante considera, por otro lado, que no está prohibido presentar elementos nuevos con posterioridad a la expiración del plazo mencionado en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009) y a la regla 19 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), y que, en el presente caso, la Sala de Recurso no ejerció la facultad de apreciación que le confiere el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

26 Asimismo, la demandante afirma, que, al no informarla de que la Sala de Recurso no tomaría en consideración los elementos nuevos alegados por primera vez ante ella, la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que no invitó a las partes, tantas veces como fue necesario, a presentar sus observaciones. Además, considera que la Sala de Recurso infringió el artículo 73 del

Reglamento nº 40/94 al basar la resolución impugnada en motivos sobre los cuales no se había oído a la demandante.

27 La Oficina alega, en primer lugar, que el presente motivo es superfluo en la medida en que, incluso si la Sala de Recurso hubiera examinado la alegación basada en el riesgo de dilución por disminución del carácter distintivo, el resultado del asunto habría sido idéntico, dado que la demandante no había presentado ningún dato en apoyo de su alegación.

28 La Oficina sostiene, posteriormente, que, en la medida en que esta nueva alegación es manifiestamente insuficiente para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y, por tanto, para influenciar el resultado del asunto, no concurre uno de los requisitos establecidos en la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, para tener en cuenta las alegaciones presentadas extemporáneamente. Por otro lado, la demandante tuvo un comportamiento intencionalmente dilatorio, o al menos excesivamente negligente, al no presentar ante la División de Oposición una alegación tan determinante que ninguna discusión efectiva del motivo de denegación invocado podría realizarse en su ausencia. La Oficina observa, a este respecto, que la demandante no explica la razón por la que no presentó dicha alegación ante la División de Oposición.

– Apreciación del Tribunal General

29 Debe indicarse que, en el apartado 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso constató que la demandante había señalado la casilla 95 del acta de Oposición, indicando así que la oposición formulada contra el registro de la marca solicitada se basaba en la consideración de que ésta se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o que le perjudicaría y, por tanto, que la oposición estaba basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

30 En el apartado 35 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso constató también que, en el plazo fijado para presentar los hechos, pruebas y observaciones en apoyo de la oposición, a que se refiere el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, la demandante había presentado ante la División de Oposición observaciones y pruebas para demostrar la notoriedad en Alemania de sus marcas anteriores denominativas TOSCA, pero que no había presentado ninguna prueba u observación dirigida a demostrar que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o era perjudicial para las mismas.

31 A continuación, es preciso indicar que, como resulta del apartado 37 de la resolución impugnada, la demandante, en la fase del procedimiento ante la Sala de Recurso, presentó la alegación de que el uso de la marca solicitada erosionaba la notoriedad de las marcas anteriores, en la medida en que el público dejaría de asociar los productos de la demandante con la marca TOSCA. Ahora bien, en el apartado 38 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso calificó esta pretensión de «nuevo hecho», del que declaró la inadmisibilidad con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, dado que había sido invocado tras el plazo fijado por la División de Oposición y que la demandante no había invocado la existencia ni de elementos nuevos ni de dificultades de hecho o de Derecho que le hubieran impedido presentar dicha alegación durante el procedimiento ante la División de Oposición (apartados 41 y 43 a 45 de la resolución impugnada).

32 Contrariamente a la Sala de Recurso, el Tribunal General observa no obstante que dicha alegación se limita a formular, en la fase de procedimiento ante la Sala de Recurso, un elemento que fue invocado antes de la presentación del escrito de oposición. En efecto, señalando la casilla 95 de esta última, la demandante había indicado que su oposición se basaba en la consideración de que la marca solicitada se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o era perjudicial para las mismas.

33 Por lo tanto, la alegación realizada en la fase del procedimiento ante la Sala de Recurso precisa a lo sumo la naturaleza del perjuicio causado a las marcas anteriores, a saber, que la demandante identifica como la erosión de su notoriedad, y que presenta una justificación sumaria de la misma, relativa al hecho alegado de que «el público dejará de asociar sus productos productos [...] con la marca TOSCA».

34 Es preciso, recordar a este respecto que, los criterios de aplicación de un motivo de denegación relativo o de cualquier otra disposición invocada en apoyo de las solicitudes formuladas por las partes forman parte naturalmente de los elementos de Derecho sometidos al examen de la Oficina [sentencias del Tribunal General de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI – Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 21, y de 16 de enero de 2007, Calavo Growers/OAMI – Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Rec. p. II-37, apartado 59]. Pues bien, la alegación de la demandante se limita a afirmar que concurren los requisitos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 en el presente caso y presenta sucintamente el motivo, a saber, que el público dejaría de asociar con las marcas anteriores los productos que designan.

35 Habida cuenta de los motivos de la oposición alegados por la demandante ante la División de Oposición, el Tribunal General considera que dicha alegación constituye una mera precisión sobre la naturaleza del riesgo de perjuicio alegado y una justificación de éste, sin añadir un hecho nuevo en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

36 Por consiguiente, la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al calificar la citada alegación, dirigida a precisar la naturaleza y el origen del perjuicio que la oposición al registro de la marca solicitada pretende prevenir con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, de nuevo hecho invocado, en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, y al declarar su inadmisibilidad. La alegación de la demandante debía tomarse en consideración por la Sala de Recurso, de conformidad con el artículo 74, apartado 1, del citado Reglamento.

37 La Oficina alega subsidiariamente que la alegación de la demandante es en cualquier caso manifiestamente insuficiente para que se estime la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que no presenta ninguna prueba en apoyo de su alegación.

38 A este respecto, debe observarse que la motivación de la resolución impugnada no muestra ninguna apreciación sobre la cuestión de si la alegación de la demandante

era, en cualquier caso, manifiestamente insuficiente para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

39 Ahora bien, es preciso señalar que la medida en que el oponente que pretenda acogerse al motivo de denegación relativo a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe invocar y probar un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a las marcas anteriores o de aprovechamiento indebido obtenido por la marca solicitada, varía en función de que la marca solicitada a primera vista, pueda o no crear uno de los riesgos a que se refiere dicha disposición.

40 En efecto, es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca anterior o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos. No obstante, también es posible que, a primera vista, no parezca que la marca solicitada pueda crear uno de los riesgos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 para la marca anterior notoriamente conocida, pese a su identidad o semejanza a ésta, en cuyo caso el citado riesgo futuro y no hipotético de perjuicio o aprovechamiento indebido debe demostrarse sobre la base de otros elementos, que incumbe al oponente invocar y probar [sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, apartado 48].

41 En el presente caso, habida cuenta, especialmente de las pruebas presentadas sobre la notoriedad de las marcas anteriores, correspondía así a la Sala de Recurso apreciar si la precisión realizada por la demandante en relación al tipo de riesgo que haría correr a las citadas marcas el registro de la marca solicitada, a saber, lo que la demandante identifica como la erosión de su notoriedad, y la justificación invocada a este respecto, es decir, la pretensión de que el público dejaría de asociar con las marcas anteriores los productos que designan, eran suficientes para estimar la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

42 Pues bien, como ya se señaló, de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso no apreció esta cuestión, ya que declaró la inadmisibilidad de la alegación de la demandante.

43 En estas condiciones, es preciso señalar que la pretensión de la Oficina, según la cual la alegación de la demandante es en cualquier caso manifiestamente insuficiente para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que éste no presentó pruebas en apoyo de su alegación, no puede ser tenido en cuenta por el Tribunal General en la apreciación de la legalidad de la resolución impugnada.

44 En efecto, en el marco de una solicitud de anulación, el Tribunal General lleva a cabo un control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso. Si concluye que una de esas resoluciones, cuestionada en un recurso interpuesto ante él, adolece de una ilegalidad, debe anularla, sin poder desestimar el recurso sustituyendo la motivación de la Sala de Recurso, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia.

45 Habida cuenta de lo anterior, procede constatar que, al declarar la inadmisibilidad de la alegación presentada por la demandante durante el procedimiento ante ella, según la cual el registro de la marca solicitada erosiona la notoriedad de las marcas anteriores dado que el público dejará de asociar éstas con los productos que designan, la Sala de Recurso ha infringido el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

46 En consecuencia, procede estimar el primer motivo de la demandante y anular la resolución impugnada sobre esta base en tanto la Sala de Recurso desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sin que sea necesario examinar la procedencia del segundo motivo.

Costas

47 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas. Dado que se han desestimado parcialmente las pretensiones de la Oficina y de la demandante, procede condenarlas a soportar sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)

decide:

1) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 18 de diciembre de 2006 (asunto R 761/2006-2) en la medida en que desestima la oposición formulada sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria].**

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

3) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) cargarán con sus propias costas.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de marzo de 2010.

Firmas