SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 9 de noviembre de 2005 *

En el asunto T-275/03,

Focus Magazin Verlag GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por el Sr. U. Gürtler, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl, B. Müller y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

ECI Telecom Ltd, con domicilio social en Petah Tikva (Israel),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 30 de abril de 2003 (asunto R 913/2001-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Focus Magazin Verlag GmbH y ECI Telecom Ltd,

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

vistos los escritos de demanda y de réplica presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de agosto de 2003 y el 2 de abril de 2004, respectivamente;

vistos los escritos de contestación a la demanda y de dúplica presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de diciembre de 2003 y el 8 de julio de 2004, respectivamente;

celebrada la vista el 12 de mayo de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de octubre de 1999, ECI Telecom Ltd (en lo sucesivo, «solicitante») presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), al amparo 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.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Hi-FOCuS.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9 y 38 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, respectivamente, a las siguientes descripciones:

— clase 9 : «Sistemas de telecomunicación y de conmutación para transportar una variedad de servicios telefónicos y consistentes en un sistema de acceso de banda ancha ampliable; sistemas de telecomunicación que utilizan tecnología de cobre; sistemas de telecomunicación que utilizan fibra óptica; sistemas de

telecomunicación y de conmutación que utilizan un modo de transferencia asíncrono; sistemas de telecomunicación para transportar diversos servicios telefónicos entre una red local y un abonado, incluyendo una oficina central y una unidad para el abonado»;

— clase 38 : «Transporte de diversos servicios telefónicos en un sistema de acceso por banda ancha ampliable; transporte de telecomunicaciones en sistemas que utilizan tecnología de cobre; transporte de telecomunicaciones en sistemas que utilizan fibra óptica; transporte de telecomunicaciones y prestación de servicios de conmutación en sistemas de transferencia en modo asíncrono; prestación de servicios telefónicos entre una red local y un abonado, incluyendo una oficina central y una unidad para el abonado».

4 La solicitud fue presentada en inglés. Se designó el francés como segunda lengua en virtud del artículo 115, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

5 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 41/00, de 22 de mayo de 2000.

6 El 18 de julio de 2000, Focus Magazin Verlag GmbH formuló oposición, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en la existencia de la marca nacional denominativa FOCUS, registrada en Alemania el 23 de mayo de 1996 con el nº 394 07 564, para los productos y servicios pertenecientes a las clases 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 y 42.

7 La oposición se formuló contra todos los productos y servicios para los que se había solicitado el registro de la marca comunitaria y se basó en todos los productos y servicios amparados por la marca anterior. En el escrito de oposición, la demandante invocaba los motivos de denegación relativos contenidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

8 El escrito de oposición contenía, como prueba del registro de la marca anterior, un certificado de registro de la marca alemana invocada en apoyo de la oposición, expedido en alemán, así como un certificado de registro en francés de la marca internacional FOCUS, con el nº 663.349, de la cual era igualmente titular la demandante. Ésta designó el francés como lengua de procedimiento.

9 El 19 de septiembre de 2000, la División de Oposición concedió a la demandante un plazo hasta el 19 de noviembre de 2000 para aportar la lista de productos y servicios en dicha lengua, a falta de lo cual la oposición sería declarada inadmisible. En el documento en el que se otorgaba este plazo figuraba la indicación «Notificación al oponente de irregularidades observadas en el escrito de oposición (reglas 15 y 18[, 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 nº 40/94 (DO L 303, p. 1)]».

10 Mediante fax de 27 de septiembre de 2000, la demandante informó a la OAMI de que ya había aportado la traducción requerida conjuntamente con el escrito de oposición. Presentó de nuevo el certificado de registro de la marca internacional nº 663.349, precisando que se trataba de la traducción oficial del registro internacional de la marca alemana invocada en apoyo de la oposición, realizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

11 El 15 de enero de 2001, la División de Oposición envió a la demandante otro escrito titulado «Comunicación al oponente de la fecha de apertura de la fase contradictoria del procedimiento de oposición y de la fecha límite para la presentación de hechos,

pruebas y alegaciones en apoyo de la oposición (reglas 19[, apartado] 1, 16[, apartado] 3, 17[, apartado] 2, y 20[, apartado] 2, del Reglamento [nº 2868/95])». Este escrito iba acompañado por una nota explicativa relativa a las pruebas que debían presentarse en apoyo de la oposición.

12 Mediante escrito de 21 de marzo de 2001, el solicitante informó a la demandante de su voluntad de solucionar el litigio amistosamente.

13 El 15 de mayo de 2001, la demandante presentó documentación adicional que contenía elementos de hecho, pruebas y alegaciones en apoyo de la oposición.

14 El 12 de julio de 2001, la OAMI informó a la demandante de que había trasmitido dichos documentos al solicitante, haciendo constar que, como la demandante no había presentado una traducción completa, en la lengua de procedimiento, del certificado de registro de la única marca invocada en apoyo de la oposición, a saber, la marca alemana nº 394 07 564, la OAMI adoptaría una resolución acerca de la oposición.

15 El 16 de julio de 2001, la demandante envió de nuevo a la OAMI su escrito de 27 de septiembre de 2000, según el cual la lista de productos y servicios de la marca anterior alemana se correspondía con la de la marca internacional. Subrayó que el certificado de registro internacional mencionaba expresamente la marca alemana anterior como marca de base, así como la fecha de prioridad, que el certificado de registro de la marca anterior contenía toda la información acompañada de códigos estandarizados y que, por tanto, el solicitante podía conocer toda la información necesaria.

16 Mediante resolución de 27 de agosto de 2001, la División de Oposición desestimó la oposición por entender que, al no haber presentado la traducción completa del certificado de registro de su marca alemana, la demandante no había demostrado la existencia de su marca anterior. Señaló que la referencia a la lista de productos y servicios cubiertos por la marca internacional no podía considerarse como una traducción completa del certificado de registro alemán al francés.

17 El 15 de octubre de 2001, la demandante presentó un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. Como anexo al escrito de interposición figuraba la traducción francesa del certificado de registro alemán de la marca anterior.

18 Este recurso fue desestimado por resolución de la Sala de Recurso de 30 de abril de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala consideró que la demandante estaba obligada a aportar la prueba de la existencia de su marca anterior presentando la traducción de su certificado de registro y que la prueba aportada en el presente caso es insuficiente. Estimó, además, que la OAMI no tiene obligación de indicar al oponente que un documento, o su traducción, no son suficientes para probar la existencia de un derecho anterior. Por lo demás, la Sala de Recurso no tomó en consideración la traducción del certificado de registro alemán presentada por vez primera ante ella.

Pretensiones de las partes

19 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución de la División de Oposición.

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene a la OAMI que resuelva sobre el fondo del asunto tomando en consideración la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

— Condene en costas a la OAMI.

20 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de la tercera pretensión de la demandante

21 En el tercer apartado de sus pretensiones, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la OAMI que resuelva sobre el fondo del asunto tomando en consideración la decisión de dicho Tribunal.

22 A este respecto, procede recordar que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para

dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A ésta le incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias de este Tribunal [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33, de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 22].

23 Por tanto, la tercera pretensión de la demandante es inadmisible.

Sobre el fondo

24 La demandante invoca tres motivos en apoyo de su recurso, basados respectivamente, en primer lugar, en que la División de Oposición no considerara las pruebas aportadas por ella, en segundo lugar, en el incumplimiento de la obligación de examinar las pruebas presentadas por ella ante la Sala de Recurso y, en tercer lugar, en la infracción de las reglas que rigen la prueba en lo relativo a la existencia de una marca anterior.

25 Se debe examinar, en primer lugar, el segundo motivo.

Alegaciones de las partes

26 La demandante sostiene que la prueba de la existencia de un derecho anterior puede aportarse en la fase de recurso ante la Sala de Recurso.

27 En efecto, según la demandante, las reglas 16 a 20 del Reglamento nº 2868/95, que limitan el período durante el cual puede aportarse la prueba, se aplican solamente al procedimiento de oposición. Además, si no fuese posible presentar otras pruebas de la existencia de la marca anterior durante el procedimiento en vía de recurso se violaría el principio de tutela judicial efectiva.

28 La demandante alega que, según se desprende de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Rec. p. II-3253), la prueba de la existencia de la marca anterior puede aportarse todavía en la fase de recurso. La aceptación o no de nuevas pruebas es, no obstante, objeto de una valoración caso por caso, que, en el presente supuesto, hubiera debido llevar a la consideración de la traducción presentada.

29 Según la demandante, la falta de consideración de nuevas pruebas y elementos de hecho, lejos de reducir la carga de trabajo de la OAMI, no hace sino aumentarla, lo que resulta contrario al principio de seguridad jurídica. En efecto, si se desestiman las oposiciones a causa de meros errores formales, el titular de la marca anterior puede presentar inmediatamente una solicitud de nulidad con arreglo a los artículos 52 y 55 del Reglamento nº 40/94, lo que obligaría a un nuevo examen de todos los elementos de hecho.

30 Además, al no haber refutado el solicitante la existencia de la marca anterior en la primera instancia, debe, a juicio de la demandante, aceptar ella también la presentación de otras pruebas. La ponderación de intereses prevista en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 exige pues la consideración de la traducción del certificado de registro alemán. Puesto que la demandante aportó pruebas durante el procedimiento de oposición, aunque en una lengua distinta de la de procedimiento, es justo, en su opinión, que se le permita presentar la traducción correspondiente en la fase de recurso. Por otra parte, señala la demandante, el solicitante puede interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y, por ello, su derecho de defensa no resulta vulnerado.

31 La OAMI estima que la sentencia KLEENCARE, antes citada, no resulta aplicable en el presente caso. En efecto, la consideración de la situación fáctica y jurídica en la fecha de la resolución de la Sala de Recurso no puede tener como consecuencia subsanar las irregularidades procedimentales o completar un expediente más allá del plazo establecido. La OAMI señala que, en los procedimientos *inter partes,* sólo dispone de una potestad discrecional, en lo que se refiere a la admisibilidad de nuevos elementos de hecho o de pruebas, si no existe un plazo previamente señalado para su presentación, lo que no es el caso en el presente asunto. Esta interpretación está corroborada, a su juicio, por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS) (T-388/00, Rec. p. II-4301), apartado 29, relativo a la aportación de la prueba del uso de la marca anterior [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Rec. p. II-2749].

32 La OAMI manifiesta que, si las partes tuviesen la libertad de subsanar la inobservancia de los plazos en la primera instancia ante la OAMI, aportando los elementos de hecho o las pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso, el procedimiento de registro de las marcas comunitarias sufriría una prolongación considerable que perjudicaría al principio de seguridad jurídica.

33 Además, la OAMI recuerda que las resoluciones relativas a las oposiciones no tienen efecto vinculante, mientras que una resolución desestimatoria de una solicitud de nulidad que tenga carácter definitivo es una resolución con fuerza de cosa juzgada. Señala que se trata de dos procedimientos distintos, establecidos en un reglamento comunitario, y la tesis de la demandante llevaría a poner en entredicho esta distinción.

34 La OAMI considera que no es admisible limitar el derecho de defensa del solicitante a la instancia de recurso interno ante la propia OAMI [auto del Tribunal de Primera

Instancia de 17 de noviembre de 2003, Strongline/OAMI — Scala (SCALA), T-235/02, Rec. p. II-4903]. El principio de la continuidad funcional entre los órganos de la OAMI exige que las consecuencias jurídicas del incumplimiento de un plazo se mantengan ante la Sala de Recurso. La supresión de una instancia, debida a la admisibilidad de motivos nuevos en la fase de recurso, no puede remediarse por la posibilidad de acudir al Tribunal de Primera Instancia y, en su caso, al Tribunal de Justicia, ya que el procedimiento ante la jurisdicción comunitaria es considerablemente más complejo y costoso que el procedimiento administrativo ante la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

35 En el caso de autos, queda acreditado que la demandante aportó, junto con el escrito de oposición, el certificado de registro alemán de la marca anterior, así como el certificado de registro, redactado en francés, de su marca internacional nº 663.349, fundada sobre la marca anterior. Está igualmente acreditado que la demandante aportó, como anexo a su recurso contra la resolución de la División de Oposición, la traducción francesa del certificado de registro alemán de la marca anterior.

36 Este último documento fue presentado por la demandante porque la División de Oposición había estimado que el certificado de registro de la marca internacional, fundada sobre la marca nacional anterior, no podía considerarse una traducción completa del certificado de registro alemán a la lengua de procedimiento, pese al hecho de que la demandante la había informado de que se trataba de la traducción oficial, realizada por la OMPI, del registro internacional de la marca alemana sobre la que se fundaba la oposición.

37 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que del principio de la continuidad funcional entre los órganos de la OAMI se desprende que, en el ámbito de aplicación del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a basar su resolución en todas las razones de hecho y de Derecho que la parte interesada haya presentado en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso (sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 32). Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la OAMI, en el caso del procedimiento *inter partes*, la consecuencia de la continuidad funcional que existe entre los diferentes órganos de la OAMI no consiste en que una parte que no haya presentado determinados elementos de hecho o de Derecho ante la unidad que resuelve en primera instancia dentro de los plazos establecidos no esté legitimada, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, para invocar tales elementos ante la Sala de Recurso. Por el contrario, la consecuencia de la continuidad funcional consiste en que tal parte está legitimada para invocar estos elementos ante la Sala de Recurso, sin perjuicio de atenerse, ante este órgano, al artículo 74, apartado 2, de dicho Reglamento [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004, Kaul/OAMI — Bayer (ARCOL), T-164/02, Rec. p. II-3807, apartado 29].

38 Por consiguiente, dado que, en el caso de autos, la presentación del documento de que se trata no es extemporánea de acuerdo con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sino que tal documento se acompañó como anexo al escrito presentado por la demandante ante la Sala de Recurso el 15 de octubre de 2001, es decir, dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, dicha Sala no podía negarse a tomarlo en consideración.

39 En tales circunstancias, no resulta pertinente la referencia efectuada por la OAMI a la sentencia Chef, antes citada, en cuyo caso no se trataba de pruebas aportadas ante la Sala de Recurso, sino de la cuestión de si la División de Oposición estaba obligada a señalar al oponente la irregularidad consistente en la no presentación, dentro del plazo concedido a tal fin, de la traducción del certificado de registro de la marca nacional anterior. Además, en aquel asunto, puesto que el oponente tampoco

presentó la traducción una vez expirado el plazo, el Tribunal de Primera Instancia no estimó necesario pronunciarse sobre la cuestión de si, y en qué medida, los hechos o las pruebas aportados después de la expiración de un plazo establecido por la OAMI pueden o no ser tenidos en cuenta por ésta a los efectos del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (sentencia Chef, antes citada, apartados 63 a 65).

40 No procede tampoco considerar a estos efectos la alusión de la OAMI a la sentencia ELS, antes citada, relativa a la aportación de pruebas del uso de la marca anterior antes de la expiración del plazo establecido por la OAMI ante la División de Oposición, puesto que si las pruebas se presentan ante la Sala de Recurso dentro del plazo, ésta está obligada a considerarlos al examinar el recurso (sentencias KLEENCARE, antes citada, apartado 32, y ARCOL, antes citada, apartado 29). En todo caso, procede recordar que, en el presente asunto, la demandante ya había presentado ante la División de Oposición, dentro del plazo, las pruebas de la existencia de su derecho anterior y, posteriormente, ante la Sala de Recurso, una traducción adicional, puesto que la División de Oposición no había considerado el certificado de registro internacional como una traducción completa de la marca anterior.

41 No es tampoco pertinente la remisión que hace la OAMI al auto SCALA, antes citado. En efecto, en aquel asunto, la demandante había presentado los documentos y las traducciones necesarias por vez primera ante el Tribunal de Primera Instancia, mientras que, en el caso de autos, la presentación y consideración de la traducción de que se trata ante la Sala de Recurso habría permitido que el solicitante ejerciera su derecho de defensa en el procedimiento *inter partes* y que la Sala de Recurso comprobara, con el suficiente grado de certeza, la realidad de los derechos invocados (auto SCALA, antes citado, apartado 45). Además, a la vista de la naturaleza del certificado de registro internacional redactado en la lengua de procedimiento, no puede descartarse que éste, conjuntamente con el certificado de registro alemán, en lengua alemana, ya hubiera permitido, en el procedimiento ante la División de Oposición, al solicitante ejercer su derecho de defensa en el procedimiento *interpartes* y a la Sala de Recurso comprobar, con un grado de certeza suficiente, la realidad de los derechos invocados.

42 Por otro lado, no puede acogerse en el presente caso la alegación de la OAMI según la cual el procedimiento de registro de las marcas comunitarias sufriría una prolongación considerable si las partes pudiesen presentar elementos de hecho o pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso. Al contrario, dado que se presentaron diversos elementos concordantes a favor de la existencia del derecho anterior ya en el procedimiento ante la División de Oposición, el hecho de haber rechazado la traducción adicional presentada ante la Sala de Recurso tuvo como consecuencia la prolongación de dicho procedimiento.

43 De ello se desprende que la Sala de Recurso, al no considerar el documento presentado ante ella por la demandante dentro del plazo establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, infringió el artículo 74 de dicho Reglamento. En consecuencia, procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás motivos y sin que el Tribunal de Primera Instancia deba pronunciarse sobre la admisibilidad de la pretensión de anulación de la resolución de la División de Oposición.

Costas

44 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.

45 Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la OAMI, procede condenar a ésta en costas, de acuerdo con lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 30 de abril de 2003 (asunto R 913/2001-4).**

2) **Condenar en costas a la demandada.**

Jaeger Tiili Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de noviembre de 2005.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

M. Jaeger