SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
de 10 de julio de 2006 *

En el asunto T-323/03,

La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, con domicilio social en Turís (Valencia), representada por el Sr. J. Carreño Moreno, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Petrequin y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: francés.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, fue:

Baron Philippe de Rothschild SA, con domicilio social en Pauillac (Francia), representada por M^{e} K. Manhaeve, abogado,

que tiene por objeto un recurso contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2003 (asunto R 57/2003-2), relativa a un procedimiento de oposición entre La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, y Baron Philippe de Rothschild SA,

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

integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas y la Sra. V. Trstenjak, Jueces;
Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de noviembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 Los artículos 59, 62, apartado 1, y 74 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, disponen:

«*Artículo 59*

Plazo y forma

El recurso [ante la Sala de Recurso] deberá interponerse por escrito ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)] en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.

[...]

Artículo 62

Resolución sobre el recurso

1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

[...]

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 ["en temps utile" en la versión francesa, es decir, "en el momento oportuno"].»

Antecedentes del litigio

2 El 26 de enero de 2001, Baron Philippe de Rothschild SA (en lo sucesivo, «interviniente») presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 40/94.

3 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo LA BARONNIE. El 23 de julio de 2001, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de marcas comunitarias.*

4 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)».

5 El 2 de octubre de 2001, La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, formuló oposición contra la marca comunitaria solicitada. La oposición se dirigía contra todos los productos contemplados en la solicitud de marca comunitaria.

6 El motivo invocado como fundamento de la oposición fue el riesgo de confusión, mencionado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y una marca anterior de la que es titular la demandante. La marca anterior en cuestión es la marca denominativa BARONIA, registrada en España el 3 de noviembre de 1976 con el número 699.163/7. Los productos para los que está registrada la marca anterior pertenecen a la clase 33 y corresponden a la siguiente descripción: «vinos de todas clases».

7 La oposición también se fundaba en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. A este respecto, la demandante invocó, asimismo, en la rúbrica 99 del formulario de oposición, titulada «Explicación de los motivos», los derechos exclusivos ligados a su nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V. En cambio, la demandante no rellenó las rúbricas 82 a 85, y 97 del formulario de oposición, que permiten al oponente invocar la existencia de un signo anterior utilizado en el tráfico económico, como fundamento jurídico de la oposición, al amparo del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

8 El 28 de enero de 2002, la demandante presentó varios documentos destinados a probar el uso de la marca anterior, a saber: un diploma de medalla de oro de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, una copia de una papeleta de sorteo de lotería de 1946, cuatro copias de etiquetas sin fecha, cinco muestras de etiquetas, una de ellas fechada en 2000, dos copias de etiquetas de 1929, un catálogo sobre los vinos BARONIA, dos copias de una fotografía publicitaria utilizada en los autobuses de España en 1984, una copia sin fecha de una fotografía de botellas de vino, una copia sin fecha de un artículo sobre los vinos y una copia sin fecha de etiquetas de botellas de vino.

9 Mediante escrito de 5 de julio de 2002, la interviniente se dirigió a la División de Oposición de la OAMI para solicitar, de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, que la demandante aportase pruebas del uso de la marca anterior en la que se basaba la oposición. La interviniente especificaba en su escrito:

«Solicitamos que la oponente aporte pruebas del uso de la marca invocada en apoyo de la oposición durante los últimos cinco años. Los documentos que transmitió el 4 de abril de 2002 no prueban un uso efectivo y no llevan fecha del período de que se trata.»

10 El 9 de julio de 2002, la OAMI instó a la demandante a aportar esas pruebas antes del 10 de septiembre de 2002 y precisó que su oposición sería desestimada respecto a todos los bienes o servicios para los que no se hubiesen aportado pruebas del uso de la marca anterior. La demandante no presentó otros documentos.

11 El 19 de noviembre de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición basándose en que las pruebas eran insuficientes para declarar un uso efectivo de la marca BARONIA a lo largo de los cinco años anteriores a la solicitud de marca comunitaria. Señaló que, de modo manifiesto, el diploma, la papeleta de lotería y las etiquetas de 1929 no correspondían al período de referencia –comprendido entre el 23 de julio de 1996 y el 23 de julio de 2001– y que los demás documentos no proporcionaban ninguna indicación sobre el período o la magnitud del uso de la marca anterior para los productos registrados. Por lo que atañe al período de referencia, comprobó la existencia de una sola etiqueta fechada en 2000. En cuanto a la magnitud del uso, declaró que de la documentación aportada no se podía deducir ninguna información de naturaleza cuantitativa. Por lo que respecta al motivo basado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la División de Oposición desestimó la oposición basándose en que la demandante no había aportado suficientes pruebas de un uso real, cuyo alcance no fuese solamente local, del nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V., en el tráfico económico en el momento en el que se presentó la solicitud de marca comunitaria. Indicó que, del mismo modo, de la documentación aportada tampoco se podía deducir ninguna información relativa a la magnitud, al período y a la duración de uso de ese signo.

12 El 8 de enero de 2003, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición. Para sustentar su recurso presentó nuevas pruebas, a saber, un certificado que acreditaba que la demandante era conocida con el nombre «La Baronía de Turís, Coop. V.», un certificado que acreditaba la existencia de botellas de vino comercializadas con la marca BARONIA, facturas fechadas de 1993 a 2002, expedidas por los abastecedores de la demandante para productos de la marca BARONIA, facturas expedidas por la demandante a nombre de varios clientes por la

venta de vinos comercializados con la marca BARONIA, del período comprendido entre 1996 y 2002, así como varios fajos de facturas expedidas por la demandante, fechadas entre los años 1999 y 2002, en los que se recoge el estado de ventas de los vinos de la marca BARONIA.

13 Mediante resolución de 9 de julio de 2003, R 57/2003-2 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Confirmó la apreciación de las pruebas efectuada por la División de Oposición, así como las consecuencias que esta última sacó en relación con la insuficiente prueba del uso. En cuanto a la oposición basada en el nombre comercial, la Sala de Recurso la consideró admisible pero infundada, alegando que la parte que formulaba oposición no había aportado suficientes pruebas del uso del nombre comercial ni las normas de Derecho nacional aplicable. Por lo que respecta a las pruebas presentadas por primera vez en la fase de recurso, fueron declaradas inadmisibles ya que habían sido presentadas tras expirar el plazo señalado por la División de Oposición.

Procedimiento y pretensiones de las partes

14 Mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2003, la demandante interpuso el presente recurso.

15 La OAMI y la interviniente presentaron sus escritos en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 19 de marzo de 2004 y 8 de marzo de 2004, respectivamente.

16 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral.

17 Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia fueron oídos en la vista celebrada el 17 de noviembre de 2005.

18 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia, esencialmente, que:

— Anule la resolución impugnada.

— Desestime la solicitud de registro de la marca comunitaria LA BARONNIE.

19 En la vista oral, la demandante renunció a las medidas de instrucción que había solicitado en su escrito de demanda, excepto a la que pedía ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, «OEPM») que precisase el actual estado de la marca BARONIA y que indicase qué documentación le había sido presentada para renovar el registro nº 699.163/7.

20 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

21 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia, esencialmente, que:

— Desestime el recurso.

— Anule la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que declara la admisibilidad de la oposición de la demandante basada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y que, en consecuencia, declare la inadmisibilidad de la oposición en todo lo basado en esta disposición.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la pretensión de denegación de registro de la marca comunitaria solicitada

22 En el marco de sus segundas pretensiones, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia, en esencia, que deniegue el registro de la marca solicitada.

23 A este respecto, debe recordarse que, en virtud del 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 Tribunal de Primera Instancia. 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 del Tribunal de Primera Instancia [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, José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 22].

24 En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de la demandante de que se deniegue la solicitud de registro de la marca comunitaria LA BARONNIE.

Sobre la pretensión de anulación parcial de la resolución impugnada, formulada por la parte interviniente

25 En el marco de sus segundas pretensiones, la interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que declara la admisibilidad de la oposición de la demandante basada en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y que, por consiguiente, declare la inadmisibilidad de la oposición en todo lo basado en esta disposición.

26 Procede recordar que, según el artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, un interviniente que haya sido parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso puede formular, en su escrito de contestación, pretensiones dirigidas a anular o revocar la resolución de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados en éste. En consecuencia, procede declarar la admisibilidad de las segundas pretensiones de la interviniente.

27 La interviniente alega que la demandante rellenó mal el formulario de oposición, en particular las partes relativas a la fundamentación jurídica en la que basaba la oposición. En concreto, señala que la demandante omitió rellenar las rúbricas 82 a 85, y 97, relativas a la existencia de un nombre comercial como signo anterior utilizado en el tráfico económico. Añade que, si bien la demandante mencionó la existencia de su nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V., en la rúbrica 99 del formulario de oposición, titulada «Explicación de los motivos», de las indicaciones de la demandante resulta que la base jurídica de la oposición era el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Estima que, en la medida en que se basa en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, la oposición no cumple los requisitos definidos en las normas aplicables en materia de admisibilidad de los escritos de oposición. Llega así a la conclusión de que la Sala de Recurso debía haber declarado la inadmisibilidad de la oposición en todo lo basado en el nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V.

28 El Tribunal de Primera Instancia observa que, en virtud de la regla 18, apartado 1, 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), la OAMI no admitirá la oposición si el escrito de oposición «no permitiese identificar inequívocamente [...] el derecho [anterior] en virtud [del cual] se presenta oposición».

29 En el presente asunto, si bien no se niega que la demandante omitió rellenar las rúbricas 82 a 85, y 97 del formulario de oposición, que permiten a la parte que formula oposición invocar la existencia de un signo anterior utilizado en el tráfico económico como fundamento jurídico de la oposición, también lo es que en la rúbrica 99 invocó una protección ligada al uso de su nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V.

30 Además, ha quedado probado que la OAMI nunca consideró que el escrito de oposición contuviera imprecisiones en cuanto a la invocación del nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V., como fundamento de la oposición, y ello a pesar de los argumentos formulados en este sentido por la interviniente en su escrito de 5 de

julio de 2002. En efecto, el escrito de la OAMI de 9 de julio de 2002, cuyo objeto era transmitir a la demandante la solicitud de la interviniente de que se probase un uso efectivo de la marca BARONIA, no pedía aclaraciones sobre este extremo.

31 Por lo tanto, la resolución impugnada declaró acertadamente la admisibilidad de la oposición, en todo lo basado en el uso del nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V., en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

32 En consecuencia, procede desestimar por infundadas las segundas pretensiones de la interviniente.

Sobre la pretensión de anulación de la resolución impugnada

33 La demandante formula, en esencia, tres motivos de anulación. El primero se basa en la infracción de lo dispuesto en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y en la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95. En el marco de sus motivos segundo y tercero, la demandante invoca la infracción, respectivamente, del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

34 En el marco del primer motivo, fundamentalmente, la demandante alega, por un lado, la suficiencia de las pruebas aportadas ante la División de Oposición con el fin de justificar el uso efectivo de su marca anterior y el uso del nombre comercial La Baronía de Turís, Coop. V.; por otro lado, alega el incumplimiento por parte de la Sala de Recurso, de su obligación de examinar las pruebas que aportó por primera vez como anexo al escrito en el que exponía los motivos del recurso.

1. Sobre la suficiencia de las pruebas aportadas ante la División de Oposición

— Alegaciones de las partes

35 La demandante estima que la resolución impugnada vulnera las disposiciones aplicables a la prueba del uso de la marca anterior, e invoca el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, así como la regla 16, apartado 2, la regla 22, apartado 1, y la regla 92, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95. A su juicio, las pruebas adjuntas al escrito de oposición eran suficientes para demostrar un uso efectivo de la marca a la que se refiere el registro español nº 699.163/7, porque demostraban claramente que desde hace más de setenta y cinco años no ha dejado de utilizar la denominación BARONIA para comercializar toda clase de vinos. Añade que las formalidades de renovación del registro que cumplimentó constituyen la prueba de que esta marca sigue en vigor.

36 La demandante menciona, muy en particular, el certificado de registro español nº 699.163/7, que indica que la solicitud de registro fue efectuada el 16 de enero de 1973 y que la marca BARONIA fue renovada el 25 de octubre de 1996. Precisa que, conforme a la legislación española sobre marcas, es imprescindible para obtener la renovación de una marca que se demuestre el uso de la marca de que se trate en los últimos años inmediatos a la fecha de la solicitud de renovación. Concluye que, por lo tanto, el certificado de registro nº 699.163/7 demuestra de modo incontestable el uso de la marca anterior invocada.

37 La OAMI y la interviniente estiman fundada la apreciación de la Sala de Recurso acerca del carácter insuficiente de las pruebas aportadas ante la División de Oposición.

38 Asimismo, la OAMI considera que los órganos de la OAMI rechazaron, acertadamente, todos los documentos con fecha anterior al período de referencia. En cuanto a los demás documentos, señala que, salvo una única etiqueta fechada en 2000, no llevan fecha y no permiten comprobar si corresponden al período pertinente. Añade que estos documentos no permiten determinar la magnitud del uso de la marca anterior, puesto que, en el presente caso, ninguna prueba indica la cantidad de botellas de vino vendidas.

39 Por lo que respecta a la fuerza probatoria del certificado de registro español nº 699.163/7, la OAMI señala que, cuando procede a renovar un registro, la OEPM considera suficiente una declaración jurada de la empresa interesada y no efectúa ningún examen del uso efectivo de la marca cuya renovación se solicita. A su juicio, el certificado de registro constituye, a lo sumo, un indicio de un uso real y efectivo que no se halla corroborado por ninguna prueba tangible y verificable.

40 La interviniente añade que la demandante no justificó la concurrencia de los requisitos supuestamente exigidos por la legislación española para obtener la renovación de un registro, ni aportó la prueba de los documentos que presentó a la OEPM. También alega que, si se debe tener en cuenta la renovación de la marca, que tuvo lugar el 25 de octubre de 1996, la demandante sólo podría reivindicar un uso efectivo de su marca anterior durante un período de tres meses sobre el total de los cinco años pertinentes.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

41 Según jurisprudencia reiterada, el uso efectivo de una marca es un uso que no está únicamente destinado a mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. La protección de la marca y los efectos

que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, apartado 33; véase, asimismo, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartados 36, 37 y 43].

42 Un uso de la marca que no tenga como finalidad esencial crear o mantener cuotas de mercado para los productos o servicios que protege debe considerarse que en realidad tiene por objeto impedir que prospere una posible demanda de caducidad. Semejante uso no puede ser calificado de «efectivo» (véase, por analogía, el auto del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 26).

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

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

actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra. Así, cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que la parte que formula oposición aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca de que se trata (sentencia HIPOVITON, antes citada, apartados 35 y 37).

45 En el presente asunto, los órganos de la OAMI calificaron, acertadamente, de insuficientes las pruebas, presentadas ante la División de Oposición, relativas al uso de la marca BARONIA durante el período de cinco años que precedieron a la presentación de la solicitud de marca comunitaria de la interviniente. La División de Oposición señaló, correctamente, que era manifiesto que el diploma, la papeleta de lotería y las etiquetas de 1929 no correspondían al período de referencia –comprendido entre el 23 de julio de 1996 y el 23 de julio de 2001– y que los demás documentos –a saber, las demás etiquetas, el folleto sobre los vinos BARONIA, la foto de las botellas de vino y el artículo periodístico– no proporcionaban, salvo uno de ellos, ninguna indicación relativa al período o a la importancia del uso de la marca anterior para los productos registrados. Por lo que atañe al período que se ha de tomar en consideración, el único documento pertinente es una etiqueta de botella de vino, fechada en 2000. En cuanto a la importancia del uso de la marca anterior, como señaló, acertadamente, la División de Oposición, de los documentos aportados no se podía deducir ninguna información de naturaleza cuantitativa. En efecto, por sí sola, una etiqueta no proporciona ninguna indicación sobre el volumen de ventas.

46 Además, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 19 de la resolución impugnada, la demandante no proporcionaba, sobre la base de las pruebas admitidas, ninguna explicación acerca de la importancia del uso de la marca BARONIA, en particular, en cuanto al volumen de ventas, a la extensión geográfica de la distribución –sobre todo, el número de distribuidores y los canales de distribución– la duración del período en el que tuvieron lugar los actos de uso de la marca, así como la frecuencia de estos actos.

47 La renovación del registro español nº 699.163/7 y el hecho de que la legislación española exija, a efectos de la renovación de un registro, que se demuestre la

utilización de la marca a lo largo de los últimos años inmediatos a la solicitud de renovación no bastan para probar un uso efectivo de la marca anterior después del 25 de octubre de 1996, fecha de la renovación del registro español. La renovación del registro español nº 699.163/7 solamente demuestra que la marca BARONIA seguía en vigor en España en la fecha en que la interviniente presentó su solicitud de marca comunitaria. Por otra parte, la demandante no proporcionó ninguna indicación de los documentos que presentara ante la OEPM. Por último, y en todo caso, la demandante no aportó ante la División de Oposición ningún elemento que pudiese justificar el uso de su marca BARONIA después del 25 de octubre de 1996, fecha de la renovación del registro español.

48 Por lo demás, aún suponiendo que la OEPM examinara las pruebas del uso reciente de una marca cuya renovación se solicita, tal circunstancia no puede dispensar a la demandante de su obligación de aportar la prueba de un uso efectivo de los derechos invocados en apoyo de su oposición, puesto que la interviniente solicitó esas pruebas. En efecto, la presentación de tal solicitud tiene como efecto hacer que recaiga sobre la parte que formula oposición la carga de la prueba del uso efectivo –o la existencia de razones justificativas de la falta de uso– so pena de que sea desestimada su oposición, siempre y cuando la prueba sea aportada en el plazo señalado por la OAMI conforme a la regla 22 del Reglamento nº 2868/95 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 38].

49 Por último, se ha de recordar que la legalidad de las resoluciones de las salas de recurso se debe apreciar únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de un Estado miembro [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartado 53].

50 De las consideraciones anteriores resulta que, en vista de las pruebas presentadas ante la División de Oposición, la demandante no demostró ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso, la concurrencia de un uso efectivo de la marca anterior. Por lo tanto, procede desestimar por infundada la primera parte de este motivo.

2. Sobre la admisibilidad de las pruebas aportadas por primera vez ante la Sala de Recurso

— Alegaciones de las partes

51 La demandante estima que la Sala de Recurso debía haber admitido las pruebas que se aportaron como anexo al escrito en que exponía los motivos de su recurso. Según la demandante, no se trata de documentos nuevos, que serían inadmisibles, sino, por el contrario, de documentos complementarios de las pruebas aportadas en el momento oportuno ante la División de Oposición.

52 La OAMI aduce que 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), no puede ser interpretada en el sentido de que autorice a una parte a presentar ante la Sala de Recurso hechos y pruebas en apoyo de la oposición por primera o, en su caso, segunda vez, cuando esa misma parte no haya respetado el plazo que se le hubiese señalado para presentar esos hechos y pruebas ante la División de Oposición.

53 La OAMI considera, como la interviniente, que la Sala de Recurso actuó con arreglo a Derecho al declarar la inadmisibilidad de esas pruebas, basándose en que habían sido aportadas tras expirar el plazo que la División de Oposición había señalado a la demandante sobre la base de la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, para probar el uso de la marca BARONIA. La OAMI invoca la jurisprudencia que se desprende de 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), y añade que la demandante optó por no completar la documentación que había presentado el 28 de enero de 2002, pese a que la OAMI la había instado formalmente a hacerlo.

54 La OAMI opina que, en un procedimiento *inter partes,* la existencia de un plazo señalado en virtud de la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95 se opone a la facultad discrecional de la que dispone para aceptar o rechazar pruebas que no hayan sido aportadas en el momento oportuno, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Sostiene que este análisis se halla reconocido en el propio texto de esa disposición, que sólo es aplicable, según ella, cuando las pruebas no hayan sido aportadas «en el momento oportuno» y no cuando se aportan «fuera de plazo». Por otra parte, la posibilidad de aportar pruebas tras expirar el plazo señalado se traduce, a su juicio, en una prolongación de los procedimientos de oposición que resulta incompatible con el principio de economía procesal. En consecuencia, la OAMI estima que la interposición de un recurso ante las Salas de Recurso no puede tener como efecto la reapertura de los plazos señalados por la División de Oposición, una vez que hayan expirado. El hecho de que exista una continuidad funcional entre la División de Oposición y las Salas de Recurso carece de consecuencias a este respecto. Por lo demás, considera que cualquier otra interpretación sería contraria al principio de igualdad de armas entre las partes y perjudicaría a los intereses de la otra parte.

55 La interviniente añade que, aun suponiendo que las nuevas pruebas ante la Sala de Recurso sean admisibles, no bastan, en todo caso, para probar un uso efectivo de la marca BARONIA durante el período pertinente. En su opinión, las facturas relativas a la impresión de etiquetas no prueban la intensidad de la comercialización de los productos vendidos bajo la marca BARONIA. Solamente existe un número muy reducido de facturas que mencionen los vinos vendidos con esta marca y el número de botellas mencionadas en estas facturas se limita siempre a unas docenas como máximo.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

56 El artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 establece que la Sala de Recurso puede o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

De esta disposición, así como de la estructura del Reglamento nº 40/94, se desprende que la Sala de Recurso dispone de las mismas competencias, para fallar sobre un recurso, que el órgano que haya adoptado la resolución impugnada y que su apreciación se extiende a la totalidad del litigio tal como se presente el día en el que resuelva.

57 Resulta, asimismo, de dicho artículo y de una jurisprudencia reiterada, que existe una continuidad funcional entre los distintos servicios de la OAMI, a saber, el examinador, la División de Oposición, el Departamento Jurídico y las Divisiones de Anulación, por una parte, y las Salas de Recurso, por otra (véase la sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 25 y la jurisprudencia en él citada).

58 De esa continuidad funcional entre las distintas instancias de la OAMI se desprende que, en el marco del reexamen que las Salas de Recurso deben hacer de las resoluciones adoptadas en primera instancia por las unidades de la OAMI, aquellas están obligadas a basar su resolución en todos los elementos de hecho y de Derecho que las partes hayan alegado, bien en el procedimiento ante el órgano que haya resuelto en primera instancia, bien en el procedimiento de recurso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia KLEENCARE, antes citada, apartado 32; de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 18, y de 9 de noviembre de 2005, Focus Magazin Verlag/OAMI — ECI Telecom (Hi-FOCuS), T-275/03, Rec. p. II-4725, apartado 37].

59 Por lo tanto, con la única salvedad del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, las Salas de Recurso pueden estimar el recurso basándose en hechos nuevos invocados por la parte que lo haya interpuesto o incluso en pruebas nuevas aportadas por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, apartado 81, y KLEENCARE, antes citada, apartado 26]. El control que ejercen las Salas de Recurso no se limita al control de la legalidad de la resolución impugnada, sino que, en virtud del efecto devolutivo del procedimiento de recurso, implica una nueva apreciación del litigio en su conjunto, debiendo las Salas de Recurso reexaminar íntegramente la demanda inicial y tener en cuenta las pruebas aportadas en el momento oportuno.

60 Contrariamente a lo que sostiene la OAMI, en relación con el procedimiento *inter partes,* la consecuencia de la continuidad funcional que existe entre los diferentes órganos de la OAMI no consiste en la inadmisibilidad, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, de que una parte invoque ante la Sala de Recurso determinados elementos de hecho o de Derecho que no hubiese presentado ante el órgano de primera instancia (sentencia Hi-FOCuS, antes citada, apartado 37). La tesis de la OAMI equivaldría a negar la competencia general de la Sala de Recurso para pronunciarse sobre el litigio.

61 La regla enunciada en el artículo 74, apartado 1, el Reglamento nº 40/94, según la cual la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos, establece dos limitaciones. Por un lado, en el marco de procedimientos sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los hechos relacionados con los motivos y las solicitudes presentadas por las partes. Por otro, el apartado 2 de dicho artículo confiere a la OAMI, de modo facultativo, la potestad de no tener en cuenta las pruebas que las partes no hayan aportado «en el momento oportuno».

62 Pues bien, de la continuidad funcional que caracteriza a la relación entre las instanias de la OAMI resulta que el concepto de «momento oportuno» debe ser interpretado, en el marco de un procedimiento de recurso ante una Sala de Recurso, en el sentido de que se refiere al plazo establecido para la interposición del recurso, así como a los plazos señalados durante el procedimiento de que se trate. Puesto que este concepto se aplica en el marco de cada uno de los procedimientos pendientes ante la OAMI, el transcurso de los plazos para aportar las pruebas señalados por la unidad que resuelve en primera instancia carece de relevancia para determinar si éstas se han aportado «en el momento oportuno» ante la Sala de Recurso. La Sala de Recurso tiene, de este modo, la obligación de tomar en consideración las pruebas presentadas ante ella, con independencia de que hayan sido aportadas o no ante la División de Oposición.

63 En el presente asunto, la demandante aportó ante la Sala de Recurso, por una parte, dos actas notariales y, por otra, una serie de facturas que mencionaban los vinos vendidos bajo la marca BARONIA en el período comprendido entre 1996 y 2002, que fueron efectuadas bien por ella misma, bien por su abastecedor de etiquetas de vino. Estos documentos fueron aportados en apoyo de la argumentación ya alegada ante la División de Oposición, de que esta marca había sido objeto de un uso efectivo.

64 Por tanto, dado que la demandante aportó los documentos litigiosos como anexo de su escrito ante la Sala de Recurso dentro del plazo de cuatro meses establecido por el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, no se puede considerar que hayan sido aportados de modo extemporáneo en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. En consecuencia, la Sala de Recurso no podía negarse a tomarlos en consideración (véase, en este sentido, la sentencia Hi-FOCuS, antes citada, apartado 38).

65 No puede prosperar 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 considerarlas al examinar el recurso (sentencias KLEENCARE, antes citada, apartado 32, y Hi-FOCuS, antes citada, apartado 40). Por otra parte, en el caso de autos, la División de Oposición no pidió a la demandante que presentase documentos determinados, sino toda clase de documentos destinados a probar el uso anterior de la marca. Puesto que la demandante presentó ciertos documentos que la División de Oposición no consideró aptos para probar el uso anterior de la marca, nada le impedía presentar nuevos documentos ante la Sala de Recurso.

66 Contrariamente a lo que sostiene la OAMI, la admisión de pruebas nuevas ante la Sala de Recurso no constituye en ningún caso una violación del derecho de defensa del solicitante del registro, cuando éste está en condiciones de asegurarse de la

existencia y del alcance exacto de la protección del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición. Si, como en el presente asunto, esos documentos no entran en el debate hasta que se llega a la fase de recurso, no se vulnera el derecho de defensa del solicitante del registro si éste puede impugnar la existencia o el alcance de los derechos anteriores ante la Sala de Recurso, con arreglo al artículo 61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. En el caso de autos, la interviniente podía formular ante la Sala de Recurso cualquier observación útil sobre esos documentos. En vista de lo que antecede, la OAMI no puede sostener que la interviniente no estaba en condiciones de asegurarse de la existencia y del alcance exacto de la protección de los derechos anteriores invocados en apoyo de la oposición. Procede declarar que la admisibilidad de los documentos controvertidos, en el procedimiento de recurso, no vulnera el derecho de defensa de la interviniente ni el principio de igualdad de armas entre las partes.

67 Por otro lado, no puede prosperar la alegación de la OAMI según la cual el procedimiento de registro de las marcas comunitarias sufriría una prolongación considerable si las partes aún pudiesen presentar elementos de hecho o pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso. Al contrario, el hecho de haber rechazado los documentos adicionales presentados ante la Sala de Recurso tuvo como consecuencia la prolongación de dicho procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia Hi-FOCuS, antes citada, apartado 42).

68 De ello se desprende que la Sala de Recurso infringió el artículo 74 del Reglamento nº 40/94, al no tomar en consideración las pruebas presentadas ante ella por la demandante dentro del plazo establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94 (véase, en este sentido, la sentencia Hi-FOCuS, antes citada, apartado 43).

69 No obstante, es preciso examinar las consecuencias que deben extraerse de este error de Derecho. Según jurisprudencia reiterada, una irregularidad de procedimiento sólo supone la anulación en su totalidad o en parte de una decisión, si se prueba que sin esa irregularidad la decisión impugnada habría podido tener un

contenido diferente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 2111, apartado 47, y de 23 de abril de 1986, Bernardi/Parlamento, 150/84, Rec. p. 1375, apartado 28; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T-62/98, Rec. p. II-897, apartado 283, y de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T-279/02, Rec. p. II-897, apartado 416). Asimismo, de la lectura conjunta de los apartados 2 y 3 del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 se desprende que tanto la anulación como la modificación de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46].

70 En el caso de autos, no se puede excluir que las pruebas que la Sala de Recurso se negó, indebidamente, a tomar en consideración pudiesen llevar a modificar el contenido de la resolución impugnada. En efecto, se refieren al período de referencia –comprendido entre el 23 de julio de 1996 y el 23 de julio de 2001– y, precisamente, la División de Oposición había desestimado la oposición porque, entre las pruebas presentadas, sólo una etiqueta, fechada en 2000, correspondía al período de referencia. A este respecto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir a la OAMI a la hora de apreciar las pruebas controvertidas.

71 A la luz del conjunto de las consideraciones anteriores, procede anular la resolución impugnada, sin necesidad de examinar los demás motivos, ni de admitir la solicitud de medidas de instrucción formulada por la demandante. Además, el Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante no ha indicado las razones por las que no pudo aportar las pruebas controvertidas y por las que necesitaba la intervención del Tribunal de Primera Instancia.

Costas

72 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.

Con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del mismo Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que una parte interviniente soporte sus propias costas.

73 En el presente asunto, han sido desestimadas las pretensiones de la OAMI y de la interviniente. Sin embargo, la demandante no ha solicitado la condena en costas de la OAMI ni de la interviniente.

74 Por consiguiente, procede resolver que cada parte cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 9 de julio de 2003 (asunto R 57/2003-2).

2) **Declarar la inadmisibilidad de la pretensión de la demandante, La Baronía de Turís, Cooperativa Valenciana, de que se deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada.**

3) **Desestimar la pretensión de la interviniente, Baron Philippe de Rothschild SA, de que se declare la inadmisibilidad de la oposición en todo lo basado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.**

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

5) **Cada parte cargará con sus propias costas.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de julio de 2006.

El Secretario El Presidente

E. Coulon R. García-Valdecasas