SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 12 de marzo de 2003 *

En el asunto T-174/01,

Jean M. Goulbourn, con domicilio en Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila (Filipinas), representada por el Sr. S. Jackermeier, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

siendo coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia

Redcats S.A., con domicilio social en Roubaix (Francia), representada por M[es] A. Bertrand y T. Reisch, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 25 de abril de 2001, en el asunto R 641/2000-3, relativo a un procedimiento de oposición entre Redcats S.A. y Jean M. Goulbourn,

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

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de noviembre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 El noveno considerando del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, dispone lo siguiente:

«Considerando que sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.»

2 Los artículos 15, 43 y 73 del Reglamento (CE) nº 40/94 están redactados de la siguiente manera:

«*Artículo 15*

Uso de la marca comunitaria

1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria

quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

[...]

Artículo 43

Examen de la oposición

[...]

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición [...] A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición [...]

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores [...] entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]

Artículo 73

Motivación de las resoluciones

Las resoluciones de la Oficina [...] solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

3 El octavo considerando de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en su versión modificada, está redactado del siguiente modo:

«Considerando que, con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad [...]»

4 El artículo 10 de la Directiva 89/104 tiene la siguiente redacción:

«Artículo 10

Uso de la marca

1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso

efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

[...]»

Antecedentes del litigio

5 El 28 de mayo de 1997, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria, redactada en lengua alemana, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud del Reglamento nº 40/94.

6 La marca cuyo registro se solicitó consiste en el signo denominativo Silk Cocoon.

7 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Artículos de vestir».

8 El 20 de julio de 1998, la solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias*.

9 El 20 de octubre de 1998, la parte coadyuvante, utilizando su denominación anterior, es decir, «La Redoute SA», formuló oposición en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Dicha oposición se basó, por un lado, en la existencia de una marca registrada en Francia el 21 de febrero de 1989 y, por otro, en la de una marca internacional, registrada el 16 de abril de 1984 y que gozaba de protección en los países del Benelux, Italia, Mónaco y Suiza. Las referidas marcas (en lo sucesivo, «marcas anteriores») consisten en el signo denominativo COCOON y designan productos que están incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza y que corresponden a la siguiente descripción: «Artículos de vestir, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas». Para fundamentar su oposición, la parte coadyuvante invocó el motivo de denegación relativo a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

10 El 17 de mayo de 1999, la demandante solicitó que, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, la parte coadyuvante aportara la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, las marcas anteriores habían sido objeto de un uso efectivo en los Estados miembros en los cuales dichas marcas estaban protegidas. Mediante comunicación de 7 de junio de 1999, la División de Oposición de la Oficina (en lo sucesivo, «División de Oposición») requirió a la parte coadyuvante para que aportara dicha prueba dentro del plazo de dos meses.

11 El 6 de agosto de 1999, la parte coadyuvante transmitió a la Oficina extractos de sus catálogos de venta por correspondencia que databan de los años 1997 y 1998. En esos catálogos, aparecen artículos de vestir con la marca COCOON.

12 En un escrito de 26 de octubre de 1999, dirigido a la Oficina, la demandante alegó que los extractos de catálogos que había presentado la parte coadyuvante no reunían los requisitos contemplados en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 y en la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en la medida en que no aportan indicación alguna sobre el lugar, tiempo y alcance del uso de las marcas anteriores.

13 El 10 de noviembre de 1999, la parte coadyuvante notificó a la Oficina que su nueva denominación sería Redcats SA.

14 El 8 de marzo de 2000, en un escrito dirigido a la Oficina, la parte coadyuvante comunicó que se la considera la principal empresa europea de venta por correspondencia. Declaró asimismo que el catálogo del que forman parte los extractos presentados por ella ha adquirido una considerable notoriedad y se distribuye en una tirada de varios millones de ejemplares en diferentes países europeos, entre ellos Francia y los países del Benelux. La parte coadyuvante expuso, por último, que las compras efectuadas por los destinatarios de dicho catálogo se elevan a varios miles de millones de francos franceses.

15 Mediante comunicación de 30 de marzo de 2000, la Oficina transmitió el referido escrito a la demandante. Dicha comunicación contenía la siguiente mención:

«Se le informa de que no podrán presentarse observaciones adicionales.»

(«Please note that no further observations may be submitted.»)

16 Mediante resolución de 14 de abril de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, basándose en que la parte coadyuvante no había acreditado el uso efectivo de las marcas anteriores en el sentido de dicha disposición. A este respecto, la División de Oposición consideró que de los extractos de los catálogos presentados por la parte coadyuvante cabía deducir que dichas marcas estaban destinadas a ser utilizadas en Francia y, eventualmente, en Bélgica. Pero estimó que, basándose en tales pruebas, no era posible determinar el alcance del uso en cuestión.

17 El 13 de junio de 2000, al amparo del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, la parte coadyuvante interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución de la División de Oposición. El escrito en el que se exponen los motivos del recurso de la coadyuvante, de fecha 14 de agosto de 2000, está redactado en los términos siguientes:

«[...] La Redoute is a mail order catalogue so well known in several European countries that the opponent did not think it was necessary to submit information about this fact [...T] he opponent submitted on 8 march 2000 abundant information about the La Redoute mail order catalogue, stating that several million copies thereof are distributed in many European countries, such as France, Belgium [...] and that the sales made as a consequence of mail orders sent by the persons receiving the catalogue amount to several milliards of French Francs.»

(«La Redoute es un catálogo de venta por correspondencia tan ampliamente conocido en diversos países europeos que [la parte coadyuvante] consideró que no era necesario facilitar información relacionada con este hecho [... La parte coadyuvante] facilitó el 8 de marzo de 2000 abundante información sobre el catálogo de venta por correspondencia "La Redoute", de la que resulta que varios millones de ejemplares del mismo se distribuyen en muchos países europeos, tales como Francia, Bélgica [...] y que las ventas que generan los pedidos por correspondencia se elevan a varios miles de millones de francos franceses.»)

18 En anexo al mencionado escrito, la parte coadyuvante presentó una relación de las ventas de productos «COCOON» incluidos en su catálogo que se habían llevado a cabo en Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Alemania, Austria, Suecia, España y Suiza. Por otro lado, la parte coadyuvante aportó un ejemplar de la versión inglesa de los catálogos primavera-verano 1997 y primavera-verano 1998.

19 En su respuesta al escrito al que se hace referencia en el apartado 17 anterior, de fecha 23 de octubre de 2000, la demandante expuso que se habían presentado fuera de plazo tanto las alegaciones de la parte coadyuvante referentes a la difusión de su catálogo de venta por correspondencia como las nuevas pruebas que se adjuntaban al referido escrito.

20 Mediante resolución de 25 de abril de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 5 de junio de 2001, la Sala Tercera de Recurso de la Oficina anuló la resolución de la División de Oposición. En lo fundamental, la Sala de Recurso consideró que por uso efectivo, en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, debe entenderse con carácter general un uso real de la marca en el mercado que pueda atraer la atención de los clientes potenciales sobre los productos o servicios que se ofrezcan efectivamente con esa marca (apartado 15 de la resolución impugnada). En el caso de autos, en lo relativo al alcance del uso de las marcas anteriores, la Sala de Recurso estimó que las pruebas aportadas por la parte coadyuvante y las explicaciones facilitadas por ésta eran suficientes para acreditar el carácter efectivo del uso en cuestión (apartado 21 de la resolución impugnada). A este respecto, la Sala de Recurso consideró, en particular, que la parte coadyuvante había indicado que tanto ella misma como su catálogo gozaban de una evidente notoriedad en el sector de la venta por correspondencia, que varios millones de ejemplares de dicho catálogo se distribuían en numerosos países europeos, como Francia por ejemplo, y que la demandante no había cuestionado los referidos hechos (apartados 22 a 24 de la resolución impugnada). En tales circunstancias, declaró que no resultaba necesario tomar en consideración las nuevas pruebas presentadas por la parte coadyuvante en el marco del procedimiento ante la Sala de Recurso (apartado 25 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

21 Mediante demanda redactada en alemán y presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de julio de 2001, la demandante interpuso el presente recurso.

22 Mediante escrito de 11 de septiembre de 2001, la parte coadyuvante solicitó que el inglés fuera la lengua de procedimiento. Mediante escrito de 1 de octubre de 2001, la demandante se opuso a esta petición. Mediante decisión de 24 de octubre de 2001, el Presidente de la Sala Segunda denegó la petición.

23 La Oficina presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de enero de 2002. La parte coadyuvante presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de enero de 2002.

24 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

25 La Oficina y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

26 Para fundamentar su recurso, la demandante alega tres motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en relación con el apartado 3 de ese mismo artículo, en lo que atañe al concepto de «uso efectivo». El segundo motivo se basa en la vulneración del derecho a ser oído. En cuanto a este último motivo, procede observar que, contrariamente a lo que la Oficina alegó en la vista, tal motivo —aunque de un modo implícito— fue invocado en la demanda. Por lo demás, el motivo en cuestión fue evocado en el informe para la vista, informe que, por su parte, no dio lugar a observaciones de la Oficina. El tercer motivo se basa en la alegación de que la Sala de Recurso fundamentó erróneamente su resolución en el hecho de que el catálogo de venta «La Redoute» es objeto de amplia difusión en los Estados miembros francófonos, aun cuando tal hecho, según se afirma, no fue mencionado válidamente en el curso del procedimiento.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en relación con el apartado 3 del mismo artículo

Alegaciones de las partes

27 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber interpretado erróneamente el concepto de «uso efectivo». A este respecto, la demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al asimilar el concepto de «uso efectivo» al concepto de «uso serio». A juicio de la demandante, el concepto de «uso efectivo» debe contraponerse al de «uso ficticio», y los límites entre esos dos conceptos opuestos han de definirse sobre la base del alcance del uso.

28 Ahora bien, según la demandante, para apreciar en un caso concreto el uso efectivo de una marca, es menester tener en cuenta el tipo de productos o de servicios de que se trate. De este modo, en el caso de productos de gran consumo es preciso que se hayan vendido en elevado número, en el curso de un año y en el país en el que la marca esté protegida, para que pueda considerarse efectivo el uso de dicha marca.

29 A este respecto, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber precisado, en relación con los productos sobre los que versa el caso de autos, es decir, artículos de vestir, el alcance que ha de tener el uso de una marca para ser considerado un uso efectivo.

30 La Oficina expone que el objetivo de la exigencia del uso de la marca es limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico que lo justifique. A este respecto, la única función del concepto de uso efectivo es permitir que éste se pueda distinguir de los usos puramente ficticios, es decir, de las formas de utilización de una marca cuya única finalidad sea eludir las sanciones previstas para el caso de no uso de la misma.

31 De un modo general, remitiéndose a una resolución del Tribunal de Justicia del Benelux de 27 de enero de 1981, dictada en el asunto «Winston» (CJ Benelux, Jurisprudence 1980-81, p. 34), la Oficina precisa que el uso de una marca debe considerarse efectivo cuando, teniendo en cuenta lo que se estime usual y comercialmente justificado en el sector económico de que se trate, tenga por objeto abrir o conservar un mercado para los productos que lleven la marca y no pretenda meramente mantener el derecho de marca.

32 Pues bien, según la Oficina, las Salas de Recurso han adoptado una práctica coherente en lo relativo a la interpretación del concepto de «uso efectivo». En este contexto, el concepto de «uso real» reviste una importancia muy especial. A este respecto, la Oficina cita una resolución dictada por la Sala Segunda de Recurso el

27 de septiembre de 2000, en el asunto R 380/1999-2, donde se establece que «es preciso distinguir el uso efectivo del uso meramente simbólico. El uso efectivo implica un uso real con fines de comercialización de los productos o servicios de que se trate al objeto de incrementar el valor de los mismos, contrariamente a un uso artificial destinado únicamente a mantener la marca en el registro».

33 En el caso de autos, la Oficina sostiene que el modo en que la Sala de Recurso ha interpretado el concepto de «uso efectivo» resulta plenamente conforme con la posición mencionada anteriormente y que, contrariamente a las alegaciones de la demandante, no incurre en error de Derecho alguno. Según la Oficina, en efecto, lejos de asimilar este concepto al de «uso serio», la Sala de Recurso lo ha definido, en el apartado 15 de la resolución impugnada, como «real use of the earlier mark on the market place, so as to draw the attention of potential consumers to the goods or services effectively offered under the mark» («el uso real de la marca anterior en el mercado, con miras a atraer la atención de los clientes potenciales sobre los productos o servicios que se ofrezcan efectivamente con esa marca»).

34 En este contexto, la Oficina expone que no resulta pertinente el criterio que sugiere la demandante para trazar los límites entre el uso efectivo y el uso ficticio, a saber, exclusivamente el alcance del uso. No obstante, según la Oficina, las indicaciones y las pruebas relativas al alcance del uso resultan necesarias para apreciar en el caso concreto el carácter efectivo del uso.

35 La parte coadyuvante no desarrolla ninguna argumentación específica a este respecto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

36 A fin de interpretar el concepto de «uso efectivo» que figura en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, así como en el artículo 15, apartado 1, del

mismo Reglamento, procede llevar a cabo, en primer lugar, un análisis comparativo de las diferentes versiones lingüísticas de dichas disposiciones. A este respecto, debe señalarse que las versiones alemana («ernsthafte Benutzung»), francesa («usage sérieux»), italiana («seriamente utilizzata») y portuguesa («utilizaçao séria») indican la exigencia de un «uso serio». La versión inglesa («genuine use») va en el mismo sentido. En cambio, la versión española utiliza la expresión «uso efectivo», lo que por lo demás coincide con el texto del noveno considerando del Reglamento nº 40/94 en sus versiones alemana, inglesa, española, francesa e italiana. Por último, la versión neerlandesa («normaal gebruik») introduce un matiz algo diferente, a saber, en el sentido de exigir un uso normal.

37 Por consiguiente, contrariamente a lo que pretende la demandante, no es posible contraponer el concepto de «uso efectivo» al concepto de «uso serio». Antes al contrario, es preciso definir el concepto de «uso efectivo» teniendo en cuenta las diferentes versiones lingüísticas de los artículos 15, apartado 1, y 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, por una parte, y del noveno considerando del mismo Reglamento, por otra.

38 En segundo lugar, procede indicar que, tal como ha expuesto acertadamente la Oficina en su escrito de contestación, la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. Esta interpretación viene corroborada por el octavo considerando de la Directiva 89/104, que se refiere expresamente a tal objetivo.

39 Por consiguiente, debe considerarse que el requisito relativo al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal y como se encuentre protegida en el territorio relevante, sea utilizada, públicamente y con relevancia exterior, para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Ansul, C-40/01, Rec. 2003, pp. I-2439 y ss., especialmente p. I-2441, punto 58).

40 Por otra parte, en la vista se puso de manifiesto que la demandante no cuestiona esta interpretación.

41 Pues bien, en el caso de autos la Sala de Recurso basó su apreciación en una interpretación correcta del concepto de «uso efectivo». En efecto, en el apartado 15 de la resolución impugnada, definió dicho concepto como el «uso real de la marca anterior en el mercado, con miras a atraer la atención de los clientes potenciales sobre los productos o servicios que se ofrezcan efectivamente con esa marca».

42 Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído

Alegaciones de las partes

43 La demandante reprocha a la Sala de Recurso el haberse extralimitado en el uso de sus competencias en la medida en que, de un modo sorprendente, basó parcialmente su resolución en su propio conocimiento de ciertos hechos, sin que la parte coadyuvante los hubiera mencionado en el procedimiento de práctica de la prueba, que, según la regla 22 del Reglamento nº 2869/95, se ha regulado con carácter contradictorio. Por lo demás, la demandante afirma que no tuvo conocimiento de tales hechos.

44 La Oficina sostiene que, en el caso de autos, la Sala de Recurso pudo basar legítimamente su resolución en el hecho, que es de conocimiento general, de que el catálogo de la empresa coadyuvante se encuentra ampliamente difundido, así como en el hecho de que la parte coadyuvante es una de las mayores empresas de venta por correspondencia en Europa.

45 La parte coadyuvante subraya el hecho de que, desde el comienzo del procedimiento de oposición, la demandante tuvo conocimiento de los extractos de los catálogos de venta por correspondencia que ella había presentado.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

46 En virtud de la segunda frase del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la Oficina solamente pueden apoyarse en hechos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

47 En el caso de autos, tal como se desprende de los apartados 22 y 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso basó su resolución en el hecho de que, con el nombre de «La Redoute», el catálogo de venta de la empresa coadyuvante es objeto de amplia difusión en los Estados miembros francófonos (en lo sucesivo, «hecho controvertido»). En efecto, este hecho sirve para demostrar la aptitud de los extractos de catálogos presentados por la parte coadyuvante para acreditar el lugar y el alcance del discutido uso.

48 Por otro lado, consta en autos que la parte coadyuvante invocó por primera vez el hecho controvertido en su escrito de 8 de marzo de 2000, es decir, una vez finalizado el plazo que la Oficina le había concedido para hacerlo. A este respecto, debe señalarse que es cierto que, mediante su comunicación de 30 de marzo de 2000, la Oficina requirió expresamente a la demandante para que se abstuviera de pronunciarse sobre el hecho controvertido. Así pues, en esa fase del procedimiento, la demandante pudo considerar legítimamente que el referido hecho no sería tomado en consideración por la Oficina.

49 No obstante, en el escrito en el que expone los fundamentos de su recurso, de fecha 14 de agosto de 2000, la parte coadyuvante invocó de nuevo el hecho controvertido. Por lo tanto, la demandante tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre este hecho en el curso del procedimiento ante la Sala de Recurso, lo que se abstuvo de hacer. En efecto, se limitó a exponer, en su escrito de 23 de octubre de 2000, que la parte coadyuvante había alegado el hecho controvertido fuera de plazo, pero sin formular observaciones sobre el fondo, ni siquiera con carácter subsidiario.

50 No obstante, procede señalar que el hecho controvertido no había sido tenido en cuenta en la resolución de la División de Oposición.

51 Pues bien, tratándose de una situación de este tipo, tanto la equidad procesal como el principio general de protección de la confianza legítima exigen que la segunda frase del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 se interprete en el sentido de que la Sala de Recurso está obligada a indicar con antelación a la parte afectada su intención de tener en cuenta el hecho en cuestión, a fin de que esta parte esté en condiciones de sopesar la eventual utilidad de presentar observaciones sobre el fondo en relación con el referido hecho.

52 En el caso de autos, la Sala de Recurso se abstuvo de indicar con antelación a la demandante su intención de tener en cuenta el hecho controvertido. Por consiguiente, procede estimar el segundo motivo.

53 En tales circunstancias, no es necesario pronunciarse sobre la cuestión de si, a pesar de haberse alegado el hecho controvertido fuera de plazo, la Sala de Recurso estaba facultada no obstante para, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 y con independencia de la cuestión del respeto del derecho a ser oído, basar su resolución en dicho hecho, extremo que la demandante cuestiona en el marco de su tercer motivo. Del mismo modo, tampoco resulta necesario pronunciarse sobre la admisibilidad del motivo invocado por la demandante en la vista y basado en que la Sala de Recurso incurrió supuestamente en error al considerar acreditado el hecho controvertido, por ser notorio.

54 De lo anterior se deduce que procede anular la resolución impugnada.

Costas

55 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. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Oficina, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 25 de abril de 2001 (asunto R 641/2000-3).**

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

Moura Ramos Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de marzo de 2003.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

R.M. Moura Ramos