SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 15 de noviembre de 2001 *

En el asunto T-128/99,

Signal Communications Ltd, con domicilio social en Hong Kong (China), representada por los Sres. J. Grayston y A. Bywater, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. F. López de Rego y G. Humphreys, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 24 de marzo de 1999 (asunto R 219/1988-1), notificada a la demandante el 25 de marzo de 1999,

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

integrado por los Sres. P. Mengozzi, Presidente, y R.M. Moura Ramos y la Sra. V. Tiili, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de mayo de 1999;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de agosto de 1999;

examinadas las respuestas escritas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia;

celebrada la vista el 22 de febrero de 2001;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 A tenor del artículo 29 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la manera comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada:

«1. Quien haya presentado regularmente la solicitud relativa a una marca comercial en uno o para uno de los Estados que son partes en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, o su causahabiente, si quisiera efectuar la presentación de una solicitud de marca comunitaria para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentó esa marca, o que estén contenidos en estos productos o servicios, gozará de un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

2. Se reconocerá que da origen al derecho de prioridad cualquier presentación que tenga el valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación nacional del Estado en que se haya efectuado o con arreglo a acuerdos bilaterales o multilaterales.

3. Por presentación nacional regular se entiende cualquier presentación que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue presentada, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

4. Tendrá la consideración de primera solicitud, cuya fecha de presentación será el punto de partida del plazo de prioridad, la solicitud ulterior presentada para la misma marca, para productos o servicios idénticos y en el mismo o para el mismo Estado que una primera solicitud anterior, a condición de que esta solicitud anterior, en la fecha de la presentación de la solicitud ulterior, haya sido retirada, abandonada o denegada, sin haber sido sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y de que aún no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. Entonces la solicitud anterior ya no podrá servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

5. Si la primera presentación se hubiere efectuado en un Estado que no sea parte en el Convenio de París o en el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, las disposiciones de los apartados 1 a 4 únicamente se aplicarán en la medida en que dicho Estado, según comprobaciones publicadas, otorgue, sobre la base de una primera presentación efectuada ante la Oficina, un derecho de prioridad sometido a condiciones y con efectos equivalentes a los establecidos por el presente Reglamento.»

2 El artículo 30 del Reglamento nº 40/94 dispone:

«El solicitante que desee prevalerse de la prioridad de una presentación anterior deberá presentar una declaración de prioridad y una copia de la solicitud anterior[...]»

3 El artículo 31 del Reglamento nº 40/94 establece:

«En virtud del derecho de prioridad, a efectos de la determinación de la anterioridad de los derechos, la fecha de prioridad tendrá la consideración de fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria.»

4 A tenor del artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94:

«[...] la solicitud de marca comunitaria sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, ésta se publicará tal como quede una vez modificada.»

Antecedentes del litigio

5 El 27 de mayo de 1998, la demandante presentó, en virtud del Reglamento nº 40/94, una solicitud de marca comunitaria denominativa que contenía una reivindicación de prioridad ante la Oficina Nacional de Patentes del Reino Unido, la cual la remitió a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

6 La marca cuyo registro se solicitó, según consta en el impreso de la solicitud que, con posterioridad, fue objeto de una solicitud de rectificación, es el vocablo TELEYE.

7 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 9, 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, que corresponde a la siguiente descripción:

«Equipos y aparatos de sistemas de video; equipos y aparatos de sistemas de control; sistemas de circuitos cerrados de televisión; equipos y aparatos; sistema de control a distancia de video que utiliza cámaras de televisión en circuito cerrado y material electrónico para la transmisión de videoseñales, de control de alarma y de telemetría en red de banda de paso baja a un sistema de visualización y de almacenamiento informatizado.»

8 La reivindicación de prioridad contenida en el impreso de la solicitud de marca comunitaria se refiere a la marca TELEEYE, que fue objeto de la solicitud presentada en Estados Unidos el 20 de enero de 1998.

9 Mediante escrito de 18 de junio de 1998, la demandante remitió a la Oficina una copia compulsada de la solicitud de registro de la marca TELEEYE (nº 75/420 484) en Estados Unidos.

10 Mediante telefax de 7 de julio de 1998, con arreglo al artículo 27 del Reglamento nº 40/94 y a la regla 9 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 Oficina notificó a la demandante que se había asignado a su solicitud como fecha de presentación el 27 de mayo de 1998.

11 Mediante telefax de 6 de agosto de 1998, la demandante informó a la Oficina de que se había deslizado un error tipográfico en la solicitud de marca comunitaria y pidió que ésta se rectificara a fin de que, en lugar del signo TELEYE, se indicara en la misma el signo TELEEYE, conforme a la solicitud de marca presentada en

Estados Unidos, según figura en la copia compulsada antes mencionada, cuya prioridad había reivindicado.

12 El examinador, tras recibir las observaciones de la demandante sobre su análisis, según el cual el artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y la Regla 13 del Reglamento nº 2868/95 no permitían la rectificación solicitada, mediante escrito de 20 de octubre de 1998 le notificó su decisión de que la rectificación no era posible porque afectaba sustancialmente a la marca.

13 El 11 de diciembre de 1998, la demandante interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución del examinador, conforme al artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

14 El recurso fue desestimado mediante resolución de 24 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

15 La Sala de Recurso consideró, esencialmente, que la rectificación solicitada por la demandante afectaba sustancialmente a la representación inicial de la marca, por cuanto los signos TELEYE y TELEEYE difieren en su pronunciación, su impacto visual y su percepción por el público (apartado 13 de la resolución impugnada). Consideró que la argumentación de la demandante relativa al efecto de la reivindicación de la prioridad no es determinante y que, a pesar de la diferencia entre los signos objeto de la solicitud de marca comunitaria y de la solicitud presentada en Estados Unidos, no existía motivo alguno para considerar que debería haber sido evidente para el examinador que la intención de la demandante era registrar la marca comunitaria TELEEYE, exactamente con la misma grafía que en la solicitud presentada en Estados Unidos, por cuanto podía haberse cometido un error al redactar la solicitud en este último país (apartado 14 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso consideró que la demandante no estaba facultada para recriminar a la Oficina el hecho de no haberse percatado de la diferencia de que se trata antes de que expirara el plazo para reivindicar la prioridad y que corresponde al solicitante tomar todas las medidas necesarias para presentar una solicitud de marca comunitaria exacta dentro del plazo aplicable (apartado 15 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

16 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene la rectificación de la solicitud de marca comunitaria nº 837096 a fin de que aparezca el vocablo TELEEYE en lugar del vocablo TELEYE.

— Condene en costas a la Oficina.

17 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la solicitud de orden conminatoria a la Oficina

18 En sus pretensiones la demandante pide que se ordene a la Oficina rectificar la solicitud de marca comunitaria nº 837096 a fin de que aparezca el vocablo TELEEYE en lugar del vocablo TELEYE.

19 Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la Oficina. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI, BABY-DRY, T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 53, y de 31 de enero de 2001, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld/OAMI, Giroform, T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33).

Sobre la solicitud de anulación

20 De la argumentación expuesta por la demandante, basada en vicios sustanciales de forma debidos a que la motivación de la resolución impugnada es, a su juicio, contradictoria e insuficiente, y/o que adolece de errores de Derecho y de hecho, se desprende que su recurso se apoya en dos motivos.

21 Con el primer motivo alega que la motivación contenida en el apartado 14 de la resolución impugnada es insuficiente.

22 Con el segundo motivo aduce que los motivos contenidos en los apartados 13 a 15 de la resolución impugnada son erróneos. En una primera parte relativa a los apartados 13 y 14, la demandante alega que la Sala de Recurso infringió el

artículo 29, en relación con el artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. En una segunda parte relativa al apartado 15 de la resolución impugnada, la demandante alega la infracción de los artículos 74, apartado 1, y 76, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

23 Procede analizar, primeramente, la primera parte del segundo motivo.

Alegaciones de las partes

24 La tesis de la demandante se asienta en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, según el cual la solicitud de marca comunitaria debe referirse a la misma marca que la invocada en virtud del derecho de prioridad. Por lo tanto, considera que la intención de la demandante de solicitar la marca comunitaria según la grafía de la marca solicitada en Estados Unidos debería haber sido evidente para el examinador. De no existir razón alguna para que ello fuera evidente para el examinador, la rectificación de la diferencia entre ambas marcas no puede constituir una modificación sustancial.

25 Según la demandante, los apartados 13 y 14 de los motivos de la resolución impugnada son contradictorios por cuanto resulta del primero que la adición de la letra «E» a la marca solicitada TELEYE constituye una modificación sustancial de ésta y resulta del segundo que no existía razón alguna para considerar que debería haber sido evidente para el examinador que la intención de la demandante era registrar la marca comunitaria TELEEYE, exactamente con la misma grafía que la utilizada en la solicitud presentada en Estados Unidos. Tanto si el motivo erróneo fuera el primero como el segundo de los motivos mencionados, la Oficina debería haber procedido a la rectificación solicitada, con arreglo al artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

26 En relación concretamente con el apartado 14, la demandante alega, además, que, teniendo en cuenta su tesis según la cual la rectificación de la solicitud comunitaria para que sea idéntica a la marca invocada en virtud del derecho de prioridad, por tener que referirse a la misma marca, no constituye una modificación de la marca solicitada, no reviste ninguna importancia la posibilidad de que se haya cometido un error al redactar la solicitud de la marca TELEEYE, presentada en Estados Unidos, que la Sala de Recurso evoca en ese mismo apartado. Por lo tanto, la motivación contenida en el apartado 14 es errónea.

27 La Oficina sostiene que la demandante interpreta equivocadamente el artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, al considerar interdependientes los términos «sustancial» y «manifiesto», siendo así que un error puede ser sustancial sin ser manifiesto y que, al contrario, un error manifiesto puede no ser sustancial.

28 La Oficina afirma que al aplicar el artículo 44, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, utiliza un método con el fin de establecer un justo equilibrio entre dos exigencias. La primera, basada en el «sentido común», se refiere a la cuestión de si existe una falta o un error manifiesto y atañe al interés del solicitante; la segunda se basa en el «rigor» y atañe al interés de los terceros cuando la marca aceptada por la Oficina difiere de la que figura en la solicitud presentada originalmente. Por otra parte, al aplicar dicho método se abstiene de examinar la existencia de una falta o de un error manifiesto, cosa a la que no está obligada, si considera que el cambio es sustancial y que por ello deniega la modificación.

29 En relación con la determinación de la existencia de una falta o de un error manifiesto, la Oficina expone que, para apreciar si la intención del solicitante al efectuar la solicitud de marca comunitaria se refería efectivamente a la marca tal como ha sido modificada, toma en consideración los documentos de que dispone cuando examina la solicitud y que sólo podrá refutarse excepcionalmente la indicación manifiesta de la intención del solicitante con documentos que acrediten su verdadera intención en el momento de la solicitud y que el solicitante haya presentado con posterioridad.

30 La Oficina añade que esta manera de proceder concuerda con las Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas que constan en el acta del Consejo con motivo de la adopción del Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO OAMI 1996, pp. 607, 613), en particular, la declaración nº 16, a cuyo tenor «[...] por "errores manifiestos" deben entenderse los errores cuya rectificación resulta patente, en tanto en cuanto no puede considerarse ningún texto que no sea el resultante de la rectificación».

31 En el caso de autos la Oficina afirma que, para la Sala de Recurso, el error cometido por el solicitante no era manifiesto.

32 La Oficina afirma que, para evaluar si la modificación de la marca solicitada es sustancial, aplica criterios objetivos al comparar la marca, tal como fue solicitada, con la marca modificada, con el fin de determinar si la modificación afecta a la impresión de conjunto de la marca. Habida cuenta de que todas las modificaciones de la marca implican un cambio, éste únicamente se acepta si el resultado no constituye una marca nueva sustancialmente distinta de la que fue objeto de la solicitud. En el caso de una marca denominativa, el examinador toma en consideración el impacto visual, fonético o conceptual del cambio de la marca considerada en su conjunto, desde el punto de vista de un tercero que indague sobre las solicitudes de marcas comunitarias pendientes ante la Oficina, al objeto de determinar cuáles son los signos que pueden registrarse.

33 En el caso de autos, la Oficina considera que resultan sustancialmente distintas la marca solicitada TELEYE y la marca anterior TELEEYE no sólo fonéticamente —a causa de la inclusión de una sílaba— y conceptualmente, habida cuenta de que el prefijo TELE hace pensar en el ámbito de los productos y servicios de telecomunicación, mientras que el prefijo TEL evoca el ámbito más restringido de los teléfonos o productos y servicios telefónicos, sino también visualmente, dado que el términos TELEEYE es a todas luces un término compuesto.

34 Por ultimo, la Oficina niega que debería haber sido manifiesto para el examinador que, debido a la reivindicación de prioridad, la grafía deseada para la marca comunitaria era la de la solicitud anterior presentada en Estados Unidos. Por una parte, el examinador no tenía ningún motivo para suponer que la marca que figuraba en la copia de la solicitud de marca presentada en Estados Unidos representara la intención verdadera y manifiesta de la demandante, ya que la reivindicación de prioridad y el escrito que acompañaba al documento acreditativo de la prioridad se referían a la marca TELEYE. Por otra parte, la Oficina afirma que sólo al comprobar la fecha de presentación y las formalidades de procedimiento —comprobación que no ha tenido lugar— podrían haberse advertido tales incoherencias, pero no es seguro que ello hubiera ocurrido por cuanto, según la Sala de Recurso, el error no era manifiesto.

35 La referencia a un plausible error en la solicitud presentada en Estados Unidos no se ha hecho sino a modo de ejemplo a fin de señalar que, en el caso de que determinada información complementaria difiera de la intención que se haya hecho constar expresamente en la reivindicación de prioridad y en el escrito que acompaña al documento acreditativo de la prioridad, un examinador no puede deducir de dicha información que la solicitud de marca comunitaria sea errónea. Si así debiera ser, entonces nunca podría denegarse una solicitud de prioridad, por lo que ya no sería necesario proceder al examen real de la prioridad, con arreglo al artículo 29 del Reglamento nº 40/94, ni tomar en consideración el aspecto contradictorio de las informaciones contenidas en las solicitudes de marca invocadas en virtud del derecho de prioridad, en relación con las contenidas en la solicitud de marca comunitaria objeto de examen.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

36 Debe señalarse, en primer lugar, que, para dilucidar si la posición adoptada por la Sala de Recurso en los apartados 14 y 15 de la resolución impugnada, que basa la denegación de una solicitud de rectificación de una solicitud de marca comunitaria que contiene una reivindicación de prioridad en el hecho de que tal rectificación afecta sustancialmente a la marca, infringe los artículos 29 y 44,

apartado 2, del Reglamento nº 40/94, procede analizar los objetivos perseguidos por éstos dos artículos, que establecen el derecho de prioridad y las posibilidades de retirada, limitación y modificación de una solicitud de marca, respectivamente.

37 En relación con el derecho de prioridad, establecido en el artículo 29 del Reglamento nº 40/94, debe señalarse que este derecho tiene su origen en el artículo 4, del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, (en lo sucesivo, «Convenio»), en su versión varias veces modificada, del cual todos los Estados miembros son partes.

38 Mediante el derecho de prioridad, que constituye unos de los pilares esenciales del Convenio, los redactores de éste quisieron permitir que una persona sujeta al Derecho de uno de los Estados parte del Convenio (en lo sucesivo, «Unión»), ante la imposibilidad de solicitar simultáneamente una marca en todos los países de la Unión, pueda solicitar su registro consecutivamente en los países que forman parte de la Unión, dando así una dimensión internacional a la protección obtenida en uno de estos países, sin necesidad de multiplicar las formalidades que deben cumplimentarse. Se trata de una de las reglas establecidas en el Convenio para coordinar la protección de los derechos de propiedad industrial en todo el territorio de la Unión.

39 A tal fin, el Convenio estableció un plazo de seis meses durante el cual el solicitante de una marca en uno de los países de la Unión puede solicitar la misma marca en los demás países de la Unión, sin que la solicitud o solicitudes posteriores queden afectadas por posibles solicitudes de terceros respecto a la misma marca. Si bien en el texto original del Convenio el derecho de prioridad quedaba limitado de una manera importante, ya que su ejercicio se supeditaba a los derechos de los terceros, la abolición de ese límite amplió su alcance y puso de relieve la importancia del objetivo perseguido, que consiste en asimilar, en lo tocante a los derechos del solicitante sobre una marca determinada, la solicitud posterior a la solicitud anterior de la misma marca.

40 Por consiguiente, el derecho de prioridad confiere al solicitante de una marca una inmunidad limitada en el tiempo contra las solicitudes relativas a la misma marca que terceros pudieran presentar durante el plazo de prioridad.

41 El Reglamento nº 40/94 contiene reglas propias de concesión del derecho de prioridad en sus artículos 29 a 31, que siguen el sistema del Convenio, consagrando un derecho de prioridad que incluye los registros solicitados en uno de los Estados de la Unión o en uno de los Estados partes del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

42 El derecho de prioridad nace de la solicitud de marca presentada anteriormente en uno de los Estados antes mencionados y constituye un derecho autónomo en la medida en que subsiste con independencia de la suerte que posteriormente corra esa solicitud. Cuando la solicitud de marca comunitaria contiene una reivindicación de prioridad, tal derecho pasa a ser un elemento esencial de esa solicitud por cuanto determina una de sus características esenciales, a saber, que su fecha de presentación es aquella en la que se haya presentado la solicitud anterior, a efectos de determinar la anterioridad de los derechos. Así, las solicitudes presentadas o los derechos nacidos durante el período transcurrido entre la solicitud anterior y la segunda solicitud no podrán oponerse al solicitante ni a un futuro titular.

43 A efectos de la solicitud presentada con arreglo al artículo 29 del Reglamento nº 40/94, el hecho de que la intención del solicitante sea solicitar la misma marca que la invocada en virtud del derecho de prioridad no implica, sin embargo, que el examen de la reivindicación de la prioridad resulte inútil ni que, como sostiene la Oficina, nunca pueda denegarse la prioridad porque el documento acreditativo de la prioridad haga constar de manera vinculante para la Oficina la intención de la demandante.

44 En efecto, una solicitud de marca comunitaria que contenga una reivindicación de prioridad no puede aceptarse automáticamente sobre la base de una presunción absoluta de que la intención del solicitante sea solicitar la misma marca cuya

prioridad invoca, sino que debe ser objeto de un examen en el que la Oficina aprecie si se cumplen todos los requisitos, de forma y de fondo.

45 Cuando, como en el caso de autos, existe una discrepancia entre el documento acreditativo de la prioridad y la intención expresamente consignada en la reivindicación de prioridad y en el escrito que acompaña dicho documento, la Oficina, tras examinar la reivindicación de prioridad e instruida por las observaciones presentadas por el solicitante sobre la discrepancia observada, determina la naturaleza de ésta, así como la intención del solicitante y confirma o no si éste pretende efectivamente obtener una marca comunitaria para la misma marca cuya solicitud ha presentado con anterioridad, precisando, de este modo, el objeto de la solicitud de registro.

46 En estas circunstancias, contrariamente a lo que alega la demandante, la referida discrepancia no implica, por sí misma, que debería haber sido evidente para el examinador que la demandante deseaba para la marca comunitaria la misma grafía que la utilizada en la solicitud anterior.

47 En el caso de autos, la demandante presentó una solicitud de rectificación, mediante telefax de 6 de agosto de 1998, en la que alegaba que sus socios de Estados Unidos le habían advertido sobre el error tipográfico que habían cometido en la carta que remitieron a la demandante, en la que le pedían que solicitara una marca comunitaria para la marca TELEYE. La Oficina pudo comprobar claramente y, por lo demás, no lo rebate, que se trataba de un error tipográfico y que la intención de la demandante era registrar su marca anterior TELEEYE; no obstante, resolvió denegar la rectificación solicitada por considerar que habría afectado sustancialmente a la marca comunitaria solicitada inicialmente.

48 El Reglamento nº 40/94 establece la posibilidad de modificar la solicitud de marca comunitaria, a instancia del solicitante, en los casos previstos en el

artículo 44, apartado 2, y en determinadas condiciones, en particular, para rectificar faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca. Al establecer esta posibilidad, el legislador comunitario quiso perseguir dos objetivos. Por una parte, quiso evitar los inconvenientes que se derivan de una prohibición absoluta de toda modificación de una solicitud de marca, entre los que se incluyen, en particular, la obligación de que el solicitante presente una nueva solicitud. Por otra parte, al limitar tal posibilidad con el requisito de que la modificación de la solicitud no afecte sustancialmente a la marca, el legislador pretendió evitar los abusos que pudieran resultar de un sistema muy liberal de modificaciones y proteger así los intereses de terceros con respecto a la disponibilidad de los signos.

49 A estos elementos se añade el hecho de que, en el caso de autos, la solicitud de rectificación de la marca solicitada está directamente relacionada con la reivindicación de prioridad, en tanto en cuanto el objetivo de la rectificación es hacer coincidir la grafía de la marca comunitaria solicitada con la de la marca solicitada con anterioridad, como se desprende de la comparación entre ambas marcas, según figuran en el impreso de solicitud de marca comunitaria y en la solicitud de marca invocada en virtud del derecho de prioridad, presentados en la Oficina, y atendidas las observaciones formuladas por la demandante ante la Oficina. Se trata de un elemento que debe tenerse en cuenta al interpretar la exigencia antes mencionada, a saber, que la modificación no afecte sustancialmente a la marca.

50 En consecuencia, debe señalarse que, por una parte, del hecho de que el artículo 29 del Reglamento nº 40/94 implique la identidad entre el objeto de la solicitud de marca comunitaria y el de la solicitud anterior y, por otra, de la naturaleza del error de que se trata y de la intención, claramente consignada, de la demandante de registrar la marca cuya prioridad se invoca, resulta que la rectificación solicitada está desprovista de todo carácter abusivo y no supone una modificación sustancial de la marca.

51 Por otra parte, el reconocimiento de la posibilidad de que la demandante solicite, en el caso de autos, la rectificación de la marca con arreglo al artículo 44,

apartado 2, no se contradice con una exigencia de protección de los terceros, como la que resulta del plazo de seis meses establecido en el artículo 29. Si bien es cierto que uno de los objetivos de dicho plazo es tomar en consideración los intereses de terceros, que no deben soportar períodos de prioridad demasiado largos durante los cuales los derechos que pretenden adquirir no pueden conseguirse válidamente, no es menos cierto que otro objetivo es salvaguardar los intereses del solicitante, a quien debe permitírsele articular una extensión del derecho de marca en el ámbito internacional durante un período determinado.

52 Por consiguiente, en los apartados 13 y 14 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso basó indebidamente su apreciación en los criterios evocados en el apartado 33 anterior y no tuvo en cuenta todas las consideraciones que preceden ni, en particular, el efecto que la reivindicación del derecho de prioridad puede tener en el análisis de la cuestión de si la rectificación solicitada por la demandante afecta sustancialmente a la marca.

53 De ello se desprende, sin que proceda examinar la segunda parte del segundo motivo ni el primer motivo, que el recurso debe considerarse fundado. Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada.

Costas

54 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 a abonar sus propias costas, así como las de la parte demandante, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 24 de marzo de 1999 (asunto R 219/1998-1).**

2) **La Oficina cargará con sus propias costas, así como con las de la parte demandante.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de noviembre de 2001.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

P. Mengozzi