CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 26 de octubre de 2006 [1]

1. Cuando se dan las siguientes circunstancias:

— Que el titular de una marca existente haya formulado oposición contra una solicitud de registro de una marca comunitaria,

— que la División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «Oficina» u «OAMI») haya establecido plazos para la aportación de elementos en apoyo de la oposición y haya desestimado la oposición basándose en los elementos aportados dentro de los plazos señalados, y

— el oponente haya recurrido dicha desestimación ante una Sala de Recurso de la Oficina,

¿puede la Sala de Recurso no tener en cuenta nuevos elementos que le hayan sido aportados en apoyo de la oposición, pero que no hayan sido presentados dentro de los plazos señalados por la División de Oposición? ¿O tiene derecho automáticamente el oponente a que se examine de nuevo el fondo de la oposición, sobre la base de las aportaciones realizadas en esa fase?

2. Éstas son, fundamentalmente, las cuestiones a las que ha de darse respuesta en el presente recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. [2] Más genéricamente, la cuestión aquí suscitada se refiere al cometido y las funciones de las Salas de Recurso dentro del procedimiento de recurso en su conjunto.

1 — Lengua original: inglés.

2 — Sentencia de 10 de noviembre de 2004, Kaul/OAMI (T-164/02, Rec. p. II-3807).

Marco jurídico

3. El marco jurídico de los procedimientos de oposición y de recurso lo componen el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo [3] (denominado también «Reglamento sobre la marca» o «RM») y el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión [4] (denominado también «Reglamento de ejecución»).

El Reglamento sobre la marca

4. Con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre la marca («Motivos de denegación relativos»), se denegará el registro de una marca comunitaria cuando el titular de una marca anterior acredite que existe identidad o similitud entre las dos marcas y entre los productos o servicios de que se trate, que dé lugar a que exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior [artículo 8, apartado 1, letra b)]. A tal efecto, el término «marcas anteriores» incluirá aquellas que en la fecha pertinente sean «notoriamente conocidas» [5] en un Estado miembro [artículo 8, apartado 2, letra c)], aun cuando no hayan sido registradas.

5. El artículo 42, apartado 1, establece un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca para que los titulares de las marcas anteriores puedan formular oposición al registro por los motivos señalados en el artículo 8. [6]

6. El artículo 42, apartado 3, dispone que la oposición deberá formularse en escrito motivado. Ésta sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien haya formulado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.

7. El artículo 43, apartado 1, establece lo siguiente: «En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.»

8. Con arreglo al artículo 57, podrá presentarse un recurso interno contra las resolu-

3 — Reglamento de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). El Reglamento ha sido modificado en varias ocasiones pero no, antes del momento que aquí interesa, de forma relevante por lo que a las cuestiones objeto del presente asunto se refiere.

4 — Reglamento de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1). Respecto a posteriores modificaciones que aquí interesan, véanse los puntos 22 a 24 de las presentes conclusiones.

5 — En el sentido en que estos términos se emplean en el artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

6 — Los titulares de marcas anteriores no pierden toda posibilidad de impugnar el registro si no se oponen al mismo dentro del plazo de tres meses. Conforme al artículo 52, apartado 1, letra a), pueden incoar un procedimiento de nulidad, que se rige por lo dispuesto en los artículos 55 y 56, para el que no se ha fijado plazo. En la Oficina, dicho procedimiento se sustancia ante una División de Anulación. En el artículo 96 se prevén también los «tribunales de marcas comunitarias» designados por los Estados miembros para pronunciarse sobre dichas reclamaciones.

ciones de los órganos de primera instancia de la Oficina (es decir, fundamentalmente, los examinadores, las Divisiones de Oposición y las Divisiones de Anulación). El artículo 59 dispone que el recurso deberá interponerse por escrito en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución, pero sólo se considerará interpuesto una vez que se haya pagado la tasa de recurso. En un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso.

9. Con arreglo al artículo 60, el órgano de primera instancia podrá revisar su resolución en el plazo de un mes después de recibido el escrito motivado, cuando considere justificada la revisión. De lo contrario, o cuando el procedimiento oponga al que haya presentado el recurso a otra parte, el recurso deberá remitirse a la Sala de Recurso.

10. Con arreglo al artículo 61, apartado 2, la Sala de Recurso «invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes».

11. Con arreglo al artículo 62, apartado 1, examinado el fondo [7] del recurso, la Sala de Recurso se pronunciará sobre el mismo, pudiendo «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».

12. Conforme al artículo 63, cabrá recurso contra dichas resoluciones ante el Tribunal de Justicia (es decir, en primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia) [8] en un plazo de dos meses, por motivos de incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma, violación de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o desviación de poder. El Tribunal de Justicia podrá anular o modificar la resolución impugnada. (Y con arreglo al artículo 225 CE, apartado 1, párrafo segundo, podrá interponerse ante el Tribunal de Justicia un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia).

13. Los artículos 73 a 80 del Reglamento sobre la marca contienen disposiciones generales de procedimiento.

14. El artículo 73 señala lo siguiente: «Las resoluciones de la Oficina se motivarán.

7 — Traducido empleando un barbarismo, en el texto inglés del Reglamento, como «allowability» del recurso, término que se ha tomado al parecer, en este sentido, del Convenio sobre la Patente Europea. Véanse asimismo los puntos 36 y ss. de las presentes conclusiones.

8 — Véase el considerando decimotercero del Reglamento sobre la marca.

Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

15. El artículo 74 dispone:

«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.»

16. Con arreglo al artículo 76, apartado 1, en «cualquier procedimiento ante la Oficina», entre las diligencias de instrucción que podrán practicarse estarán las siguientes: audiencia de las partes; solicitud de información; presentación de documentos y de muestras; audiencia de testigos; peritaje y declaraciones escritas prestadas bajo juramento o que tengan efectos equivalentes.

El Reglamento de ejecución

17. En el momento que interesa a efectos del presente asunto, el título II del Reglamento de ejecución («Procedimiento de oposición y prueba del uso») contenía las siguientes reglas pertinentes.

Procedimiento de oposición

18. La regla 15, apartado 2, letra d), disponía que el escrito de oposición deberá incluir «una especificación de los motivos en los que se base la oposición».

19. En la regla 16, apartado 1, se establecía que los escritos de oposición «podrán incluir pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de la oposición, acompañados de los documentos acreditativos pertinentes». Conforme a la regla 16, apartado 3, dichos pormenores y documentos acreditativos podrán remitirse también «en el plazo que la Oficina fije, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de la regla 20, después de que se hayan iniciado los procedimientos de oposición».

20. En la regla 20, apartado 2, se establecía: «En el caso de que el escrito de oposición no incluya pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones contemplados en los apartados 1 y 2 de la regla 16, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a que remita estos elementos dentro del plazo que establezca la propia Oficina [...].»

Procedimiento de recurso

21. El título X del Reglamento de ejecución versa sobre el procedimiento de recurso. La regla 50, apartado 1, establecía, en el momento que interesa, lo siguiente: «Salvo disposición en contrario, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada.»

Modificaciones posteriores

22. Los títulos II y X han sido modificados con posterioridad al momento que interesa a efectos del presente asunto. [9]

23. Aunque el título II fue reformulado totalmente, las reglas pertinentes no han experimentado cambios importantes. No obstante, la regla 19, apartado 4, especifica actualmente lo siguiente: «La Oficina no tendrá en cuenta las presentaciones escritas o documentos, o partes de éstos, que no hayan sido presentados [...] dentro del plazo por ella establecido.»

24. La modificación añadía asimismo dos párrafos a la regla 50, apartado 1, contenida en el título X, el último de los cuales es del siguiente tenor: «Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos [10] o especificados por la División de Oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento [sobre la marca].»

Jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia

25. Cuando se le han planteado cuestiones como las suscitadas en el presente asunto, [11] el planteamiento del Tribunal de Primera

9 — Por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4), con efectos a partir del 25 de julio de 2005.

10 — Las palabras «el Reglamento [sobre la marca]» están presuntamente sobreentendidas aquí; las versiones lingüísticas difieren.

11 — Véase el punto 1 de las presentes conclusiones.

Instancia no ha sido siempre el mismo. La Oficina ha aclarado que su recurso de casación está motivado por un anhelo de orientación respecto a cuál de los diferentes planteamientos que se encuentran en la jurisprudencia es el correcto. Resulta de utilidad, por tanto, resumir esos planteamientos.

26. La clave está en todos los asuntos en el concepto de «continuidad de sus funciones» [12] entre, por un lado, los órganos de primera instancia de la Oficina (en particular, los examinadores y las Divisiones de Oposición) y, por otro lado, las Salas de Recurso.

27. Dicho concepto fue enunciado por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Baby-Dry, [13] el primer asunto sobre marcas comunitarias del que conoció. El Tribunal señaló que la aplicación del Reglamento sobre la marca era responsabilidad de la Oficina en su conjunto, de la que formaban parte las Salas de Recurso. Del sistema del Reglamento sobre la marca y, en particular, de los artículos 59, 60, 61, apartado 2, y 62, apartado 1, se deducía claramente que existía una estrecha interconexión entre las funciones de los examinadores y de las Salas de Recurso.

28. En consecuencia, una Sala de Recurso no podía desestimar alegaciones basándose únicamente en que no habían sido formuladas ante el examinador. Examinado el recurso, la Sala de Recurso debería o bien haberse pronunciado sobre el fondo de esa cuestión o remitir el asunto al examinador. Ello no le impedía no tener en cuenta hechos no alegados o pruebas no presentadas ante la Sala de Recurso dentro de plazo, [14] aunque no abarcaba una situación en la que el recurrente había indicado la disposición en la que pretendía basar sus motivos de recurso y no se le había fijado un plazo para aportar pruebas justificativas.

29. El asunto Baby-Dry versaba sobre procedimientos *ex parte* (recurso contra la resolución de un examinador por la que se denegaba una solicitud de registro de una marca, en el que no había parte oponente). El concepto de continuidad funcional se ha aplicado también en procedimientos *inter partes* como los del presente asunto (recursos contra resoluciones de una División de Oposición, en el que existen dos partes, el solicitante de la marca y un oponente).

30. El primero de dichos casos fue el asunto Kleencare. [15] En ese asunto, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, dado que

12 — «Continuité fonctionnelle» en francés; para mayor facilidad, me referiré en lo sucesivo a «continuidad funcional».

13 — Sentencia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (T-163/98, Rec. p. II-2383), apartados 30 a 45. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY) (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), pero no por motivos relacionados con la presentación de nuevos elementos ante la Sala de Recurso.

14 — Artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca.

15 — Sentencia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Rec. p. II-3253), apartados 24 a 32 y, en especial, apartados 26, 29 y 32.

las Salas de Recurso reexaminan resoluciones de los órganos de primera instancia, el ámbito de su examen viene determinado en principio no por los motivos invocados por la parte afectada sino por la cuestión de si puede adoptarse legalmente una nueva resolución con la misma parte operativa a la luz de todas las cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes que esa parte haya introducido en cualquier fase, en el primer procedimiento o (con sujeción únicamente a lo dispuesto en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca) [16] en el procedimiento de recurso. Al limitar el examen de un recurso referente a motivos de denegación relativos a «los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes», el artículo 74, apartado 1, del Reglamento sobre la marca se refiere al fundamento fáctico y jurídico de la resolución de la Oficina, es decir, a los hechos y las pruebas en que pueda válidamente estar basada y a las disposiciones que deban aplicarse. El artículo 74, apartado 1, no implica, sin embargo, que dichos elementos hayan de ser propuestos o examinados explícitamente en primera instancia.

31. Como señaló la Oficina en la vista, a partir de los asuntos Baby-Dry y Kleencare, la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia ha seguido tres caminos divergentes. Algunas sentencias han seguido el planteamiento de que, cuando el órgano de primera instancia ha fijado plazos para la presentación de elementos, no pueden ser eludidos mediante su aportación en una fase posterior. Otras sentencias han considerado que se trata fundamentalmente de una cuestión sujeta a la discrecionalidad del correspondiente órgano o Sala de Recurso. Y la tercera línea jurisprudencial se ha basado en el concepto de que, básicamente, los plazos se «ponen a cero» automáticamente en el procedimiento de recurso.

32. Del primer planteamiento es ilustrativa la sentencia ILS. [17] El Tribunal de Primera Instancia señaló que, en virtud de la regla 22, apartado 1, del Reglamento de ejecución (con arreglo a la cual la Oficina señalará un plazo para que la parte que formule oposición aporte la prueba del uso de una marca anterior) y del artículo 43, apartado 2, del Reglamento sobre la marca, deberá desestimarse la oposición si no se aportase la prueba acreditativa del uso dentro del período señalado. La naturaleza perentoria de ese plazo implica que la Oficina no puede tener en cuenta las pruebas presentadas posteriormente. Cuando un oponente haya presentado documentos después de la expiración del período señalado, el hecho de que el solicitante impugne dicha prueba no puede hacer que comience de nuevo ese período, autorizando con carácter retroactivo la aportación por el oponente de pruebas adicionales. La Oficina sólo podrá tener en cuenta los documentos presentados dentro del período señalado. Deberán excluirse todas las pruebas adicionales aportadas después de que expire ese plazo.

33. La sentencia Marienfelde, [18] constituye un ejemplo del segundo planteamiento. En

16 — Considero que esta formulación un tanto lacónica quiere decir: sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, apartado 2, con respecto a los elementos presentados fuera de plazo en el propio procedimiento de recurso.

17 — Sentencia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI (T-388/00, Rec. p. II-4301), apartados 27 a 30.

18 — Sentencia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI (T-334/01, Rec. p. II-2787), apartados 56 y 57.

ella, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la regla 22, apartado 1, del Reglamento de ejecución no puede ser interpretada en el sentido de que impide que se tengan en cuenta pruebas adicionales cuando surjan nuevos factores, aun cuando esas pruebas sean aportadas tras la expiración de dicho plazo y que el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca confiere una facultad discrecional a los órganos de la Oficina respecto a si deben tenerse en cuenta pruebas aportadas después de que haya expirado un plazo.

34. Por último, es ilustrativa del tercer planteamiento la sentencia objeto de recurso en el presente asunto. También se ha seguido este planteamiento en asuntos más recientes, en el sentido de que un documento no ha sido presentado fuera de plazo a los efectos del artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca, si se presenta ante la Sala de Recurso dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del referido Reglamento, con la consecuencia de que la Sala no puede negarse a tener en cuenta tal documento. [19]

35. Por su parte, la Sala de Recurso ha venido manteniendo en reiteradas ocasiones que las partes en procedimientos ante la Oficina no pueden simplemente no tener en cuenta plazos y presentar pruebas que podrían y deberían haber sido presentados dentro de plazo, a menos que la Sala considere que deben ser tenidos en cuenta hechos y pruebas adicionales con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca. [20]

Jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes

36. Antes de volver sobre la sentencia objeto de recurso de casación, resulta de interés echar un vistazo a la jurisprudencia de la Oficina Europea de Patentes relativa a situaciones comparables. Dicha Oficina, creada por el Convenio sobre la Patente Europea, [21] tiene una estructura muy similar a la de la OAMI, y varias de las disposiciones más relevantes del Reglamento sobre la marca [22] son o bien idénticas [23] o muy similares a las disposiciones equivalentes del referido Convenio. En efecto, el memorándum explicativo de la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria

19 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 9 de noviembre de 2005, Focus Magazin Verlag/OAMI (T-275/03, Rec. p. II-4725), apartado 38 y, más recientemente, la sentencia de 11 de julio de 2006, Caviar Anzali/OAMI (T-252/04, Rec. p. II-2115), apartado 38.

20 — Véanse, por ejemplo, la resolución de 2 de marzo de 2005 en el asunto R 389/2004-1 — HYPERCO (FIG. MARK)/ HIPERCOR (FIG. MARK), apartados 26 a 29, y las resoluciones allí citadas.

21 — Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973. Actualmente, entre los firmantes del Convenio están todos los Estados miembros de la Unión Europea (excepto Malta, que está en proceso de adhesión) y del Espacio Económico Europeo, así como Bulgaria, Mónaco, Rumanía, Suiza y Turquía.

22 — En particular los artículos 43, apartado 1, 60, 62, apartado 1, 74 y 76, apartado 1.

23 — En inglés, francés y alemán, que son las lenguas del Convenio sobre la Patente Europea.

original de la Comisión especifica que las disposiciones generales sobre procedimiento se inspiraron en las del Convenio sobre la Patente Europea.

37. Además, cuestiones similares a aquellas sobre las que ha de pronunciarse el Tribunal de Justicia en el presente asunto han sido planteadas ante las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes.

38. El texto principal parece ser la resolución de la Gran Sala de Recurso en los asuntos G 9/91 y G 10/91. [24] El apartado 18 de esta resolución es del siguiente tenor:

«La principal finalidad del procedimiento de recurso *interpartes* es ofrecer a la parte perdedora la posibilidad de impugnar la fundamentación de la resolución de la División de Oposición. No forma parte de esta finalidad examinar los motivos de oposición en que no se basó la resolución de la División de Oposición. Además, contrariamente al carácter puramente administrativo del procedimiento de oposición, el procedimiento de recurso ha de considerarse un procedimiento judicial [...] Este procedimiento es por su propia naturaleza menos investigador que un procedimiento administrativo. Aunque el artículo 114, apartado 1, del CPE [25] abarque formalmente también el procedimiento de recurso está justificado, por tanto, aplicar esta disposición en general de forma más restrictiva en dicho procedimiento que en el procedimiento de oposición. Por lo que se refiere en particular a los motivos de oposición nuevamente invocados, la Gran Sala considera, por las razones expuestas más arriba, que no deben presentarse en principio en la fase de recurso. Esta concepción reduce también la incertidumbre procesal de los titulares de patentes que, de lo contrario, tendrían que afrontar complicaciones imprevisibles en una fase muy tardía del procedimiento, con el consiguiente riesgo de anulación de la patente, lo que implica una pérdida de derechos irremediable. Los oponentes están a este respecto en mejor posición, puesto que siempre tienen la posibilidad de iniciar un procedimiento de anulación ante los tribunales nacionales, si no tienen éxito ante la OEP. Sin embargo, está justificada una excepción al mencionado principio en el supuesto de que el titular de la patente acepte que sea tomado en consideración un nuevo motivo de oposición: *volenti non fit injuria.* En determinados casos incluso, puede interesarle que tal motivo no sea excluido del examen en el marco del procedimiento centralizado ante la OEP. Sin embargo, ni que decir tiene que tal motivo sólo puede ser invocado por una Sala de Recurso o, si es el oponente quien lo invoca, sólo puede ser admitido en el procedimiento si la Sala ya ha considerado que es, a primera vista, sumamente pertinente. Si se admite un nuevo motivo, el asunto deberá remitirse, habida cuenta de la

24 — De 31 de marzo de 1993 *(Diario Oficial de la Oficina Europea de Patentes,* 1993, p. 408).

25 — Cuyo tenor es similar al del artículo 74, apartado 1, del Reglamento sobre la marca, con la salvedad de que el examen *no* está limitado expresamente a los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes (sin embargo, los artículos 114, apartado 2, y 74, apartado 2, son idénticos).

citada finalidad del procedimiento de recurso, a la primera instancia para ulterior seguimiento, a menos que existan razones especiales para proceder de otro modo. Cabe añadir que si el titular de la patente no acepta la introducción de un nuevo motivo de oposición, este motivo no puede ser examinado en cuanto al fondo en la resolución de la Sala de Recurso. Sólo puede mencionarse el hecho de que la cuestión ha sido planteada.»

39. Estas consideraciones son interesantes, sin duda, en el contexto del presente recurso de casación. No obstante, deberán tomarse con cautela, por varias razones.

40. En primer lugar, si bien las disposiciones redactadas de manera idéntica o similar en el ámbito del Derecho europeo de la propiedad intelectual deberán en la medida de lo posible ser interpretadas consecuentemente, el Convenio sobre la Patente Europea no es un instrumento comunitario, ni tampoco es un organismo comunitario la Oficina Europea de Patentes. La jurisprudencia de las Salas de Recurso de esta Oficina no tiene fuerza vinculante en Derecho comunitario.

41. En segundo lugar, las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI pueden ser recurridas ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia, mientras que las resoluciones de las Salas de la Oficina Europea de Patentes no pueden ser objeto de recurso. Todo el marco procesal es, por tanto, diferente.

42. Más concretamente, el procedimiento de oposición en el contexto de la patente europea es posterior a la concesión, lo que hace que sea más parecido al procedimiento de anulación en el contexto de la marca comunitaria. Además, a diferencia de la situación contemplada en las reglas 15, apartado 2, letra d), y 16, apartado 1, del Reglamento de ejecución en la versión de éstas vigente en el momento que interesa a efectos del presente asunto, la regla 55, letra c), del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la Patente Europea exige que se incluya en el escrito de oposición una exposición de los motivos de oposición, juntamente con una indicación de los hechos, pruebas y alegaciones presentados en apoyo de dichos motivos.

Hechos y procedimiento en el presente asunto

43. En 1996, Atlantic Richfield Company solicitó el registro del término ARCOL como marca comunitaria para, entre otros, «productos químicos destinados a conservar los alimentos». [26]

26 — La solicitud se transmitió posteriormente a Bayer AG, que es actualmente la solicitante ante la Oficina.

44. Kaul GmbH (en lo sucesivo, «Kaul») formuló oposición al registro por existir riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca, con su propia marca comunitaria anterior, CAPOL, registrada para «Productos químicos destinados a mantener frescos y conservar los alimentos, a saber, materias primas para alisar y conservar productos alimenticios, en particular dulces».

45. La oposición fue desestimada, por considerarse que no podía existir riesgo de confusión entre las marcas en la Comunidad, debido a sus diferencias visuales y auditivas.

46. Kaul recurrió esta resolución, pero su recurso fue desestimado. [27]

47. Según la resolución impugnada, [28] Kaul alegó que su marca anterior tenía un carácter distintivo elevado por dos razones. En primer lugar, porque no contenía ninguna referencia descriptiva a los productos. En segundo lugar, porque Kaul era al propio tiempo el primer proveedor de agentes glaseadores y antiadhesivos (destinados a la fabricación de 1,4 millones de toneladas de productos de confitería en más de 60 países) y el mayor consumidor mundial de aceite MCT utilizado para la fabricación de sus productos que llevan la marca. En apoyo de esta última afirmación, Kaul facilitó a la Sala de Recurso una declaración jurada de su consejero delegado y una lista de sus principales clientes. Ante la División de Oposición, había presentado solamente un folleto que describía los productos designados por la marca anterior.

48. Los apartados 10 a 14 de la resolución impugnada, bajo el epígrafe «Nuevas pruebas y alegaciones», señalan lo siguiente:

«10 La alegación según la cual la marca anterior es distintiva porque carece de carácter descriptivo, invocada de forma constante por la oponente durante el procedimiento de oposición y de recurso, es diferente de la alegación según la cual la marca anterior tiene un carácter distintivo elevado porque es notoriamente conocida. Esta última alegación, cuya pertinencia niega la solicitante, fue formulada por primera vez en el procedimiento de recurso y se basa en una declaración jurada del consejero delegado de la oponente y en una lista en la que se indican los nombres y datos de contacto de sus principales clientes. El folleto, enviado por fax con las observaciones presentadas el 2 de agosto de 1999, se aportó

27 — Mediante resolución de la Tercera Sala de Recurso en el asunto R 782/2000-3 — ARCOL/CAPOL, que puede encontrarse en http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf («resolución impugnada»).

28 — Apartado 6.

con el único objetivo de demostrar que los productos protegidos por la marca anterior son idénticos a los productos a que se refiere la solicitud, por lo que no puede ser interpretado como un elemento que sirve de apoyo a la última alegación.

11 Conforme a una jurisprudencia reiterada de las Salas de Recurso, los nuevos hechos, pruebas y solicitudes presentados tras la expiración del plazo señalado por la División de Oposición no pueden, en principio, ser admitidos, puesto que los procedimientos de oposición, cuyo equilibrio procesal se basa en un sistema de plazos, implican, al contrario que los procedimientos *ex parte,* una confrontación entre dos partes [...]

12 La Sala de Recurso debe tener en cuenta los derechos y obligaciones de las partes en los procedimientos de oposición, ya que estos procedimientos se rigen por el principio de contradicción. El objeto de los plazos es, en primer lugar, garantizar que se ha tenido en cuenta el derecho de una parte a ser oída, con arreglo al artículo 73, segunda frase, del RM y, en segundo lugar, permitir a la Oficina controlar el correcto desarrollo de los procedimientos. En la medida en que la fase *inter partes* del procedimiento se cerró mediante una resolución final de la División de Oposición, la Sala no puede reabrir de nuevo dicho procedimiento sobre la base de nuevos motivos y de nuevas solicitudes, que la oponente podía y debería haber invocado o presentado ante la División de Oposición.

13 En efecto, en el caso de autos, la recurrente no ha formulado realmente una nueva alegación, sino que simplemente ha modificado el fundamento jurídico de su oposición. Las marcas notoriamente conocidas son mencionadas expresamente en el artículo 8, apartado 2, letra c), del RM y deben figurar expresamente entre las marcas anteriores posibles en las que se basa la oposición.

14 Por consiguiente, la alegación según la cual la marca es distintiva porque es notoriamente conocida no puede ser admitida en la fase del procedimiento de recurso.»

49. Kaul solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia la anulación de dicha resolución, invocando el incumplimiento de la obligación de examinar los elementos que había presentado ante la Sala de Recurso, la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca, la violación de los principios de Derecho procesal aceptados en los Estados miembros y de las normas de procedimiento aplicables ante la Oficina, y el incumplimiento de la obligación de motivación.

50. El Tribunal de Primera Instancia examinó la primera alegación, la consideró fundada y anuló la resolución de la Sala de Recurso sin examinar las demás alegaciones. La parte de su sentencia que aquí interesa es del siguiente tenor:

«27 La Sala de Recurso, en los apartados 10 a 12 de la resolución impugnada, y posteriormente la OAMI, en el apartado 30 de su escrito de contestación, consideran que esta nueva exposición de hechos no puede tomarse en consideración, ya que, a su juicio, se efectuó una vez expirados los plazos fijados por la División de Oposición.

28 No obstante, debe señalarse que esta postura no es compatible con la continuidad funcional entre los órganos de la OAMI, afirmada por el Tribunal de Primera Instancia tanto en lo que atañe al procedimiento *ex parte* [...] como en lo tocante al procedimiento *inter partes* [...]

29 En efecto, se ha declarado que del principio de la continuidad funcional entre los órganos de la OAMI se desprende que, en el ámbito de aplicación del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a basar su resolución en todas las razones de hecho y de Derecho que la parte interesada haya presentado en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso [...] Por lo tanto, 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 que una parte que no haya presentado determinados elementos de hecho o de Derecho ante la unidad que resuelve en primera instancia dentro de los plazos establecidos no esté legitimada, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, para invocar tales elementos ante la Sala de Recurso. Por el contrario, la consecuencia de la continuidad funcional consiste en que tal parte está legitimada para invocar estos elementos ante la Sala de Recurso, sin perjuicio de atenerse, ante este órgano, al artículo 74, apartado 2, de dicho Reglamento.

30 Por consiguiente, dado que, en el caso de autos, la presentación de los elementos de hecho controvertidos no es extemporánea, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sino que tales elementos se acompañaron al escrito presentado por la demandante ante la Sala de Recurso el 30 de octubre de 2000, es decir, dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, dicha Sala no podía negarse a tomarlos en consideración.»

51. El Tribunal de Primera Instancia también desestimó la «alegación subsidiaria» de la Sala de Recurso recogida en el apartado 13

de su resolución, según la cual Kaul pretendía, «en realidad, probar que su marca es renombrada o notoriamente conocida» y había «sustituido, como apoyatura jurídica de su oposición, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por el artículo 8, apartado 2, letra c), de este Reglamento».

52. El Tribunal de Primera Instancia señaló que la base jurídica seguía siendo en todo momento el artículo 8, apartado 1, letra b). Por ello, la Sala de Recurso no podía, sin infringir el artículo 74 del Reglamento sobre la marca, negarse a examinar los nuevos elementos de hecho presentados por Kaul para probar el grado de distintividad elevada de la marca anterior resultante de la utilización de dicha marca en el mercado. Al haber declarado que los productos en cuestión eran idénticos y que existían ciertos elementos de similitud entre las dos marcas, la Sala no podía, como ha hecho, pronunciarse sobre la existencia de un riesgo de confusión sin tomar en consideración todos los elementos de apreciación pertinentes, entre los que figuraban los presentados con el fin de demostrar el elevado grado de distintividad de la marca anterior. Al no tomar en consideración esos elementos, la Sala de Recurso incumplió, por tanto, las obligaciones que le incumben a efectos del examen del riesgo de confusión, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b). [29]

29 — Apartados 33 a 37 de la sentencia recurrida.

El recurso de casación

53. La Oficina solicita ahora al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se pronuncie sobre los demás motivos de recurso y condene a Kaul al pago de las costas del recurso de casación.

54. La Oficina alega que, en particular en los apartados 29 y 30 de su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia interpretó y/o aplicó erróneamente:

— los artículos 42, apartado 3, y 62, apartado 1, del Reglamento sobre la marca, en relación con las reglas 16, apartado 3, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución, y

— el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca.

55. Así pues, son dos los motivos de casación. En primer lugar, la Oficina discrepa del planteamiento del Tribunal de Primera

Instancia relativo a la naturaleza de los plazos para aportar elementos en apoyo de una oposición (artículo 42, apartado 3, del Reglamento sobre la marca y reglas 16, apartado 3, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución) y al efecto sobre dichos plazos de las competencias de la Sala de Recurso con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento sobre la marca. En segundo lugar, se opone a que se interprete el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca en el sentido de que exige que la Sala de Recurso examine elementos aportados tras la expiración del plazo señalado para su presentación por una División de Oposición.

56. Las alegaciones pueden exponerse brevemente como sigue.

57. Por lo que respecta al primer grupo de disposiciones, la Oficina afirma que constantemente ha considerado que las pruebas aportadas después del plazo imperativo («Ausschlussfrist») establecido por la División de Oposición son inadmisibles ante la Sala de Recurso. Dicha práctica se deduce fundamentalmente de la naturaleza de cualquier procedimiento de recurso así como de las disposiciones citadas, y su validez resulta confirmada por el texto añadido a la regla 50, apartado 1, del Reglamento de ejecución, aunque la modificación no sea aplicable al presente caso. El concepto de continuidad funcional se refiere a la competencia de las Salas de Recurso en cuanto a las resoluciones que pueden adoptar, pero no afecta a los requisitos cronológicos del procedimiento.

58. Kaul señala que con arreglo al Reglamento sobre la marca las Salas de Recurso pueden ejercer las mismas competencias que el órgano que adoptó la resolución recurrida. Considera que han de realizar, por tanto, una nueva investigación del mismo tipo de las cuestiones de fondo de las que conocen. Su función *(sui generis,* cuasijudicial) de apreciar el fondo de los asuntos de que conocen, distinta de la revisión judicial propiamente dicha por parte del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia, confirma esa opinión. El artículo 76, apartado 1, relativo a las diligencias de instrucción, hace referencia a *cualquier* procedimiento ante la Oficina, con lo que prevé expresamente que las Salas de Recurso practiquen nuevas pruebas. Solamente cuando un asunto llegue al Tribunal de Justicia, el recurso de casación queda limitado explícitamente a las cuestiones de Derecho. Los plazos que ha de fijar la Oficina, a que se refieren los artículos 42, apartado 3, y 61, apartado 2, del Reglamento sobre la marca, no son imperativos, a diferencia de los establecidos en el propio Reglamento. El Reglamento de ejecución, al ser una norma de rango inferior, no puede invalidar esas disposiciones.

59. En relación con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca, la Oficina sostiene que a las Salas de Recurso no se les puede exigir que acepten pruebas presentadas después del plazo imperativo establecido para su aportación por una División de

Oposición. Cuando la legislación establezca un plazo específico, o cuando se haya previsto la fijación de un plazo y éste haya sido debidamente fijado, habrá de considerarse que tiene siempre carácter imperativo. El artículo 74, apartado 2, no es aplicable en tales casos, dado que los elementos aportados tras la expiración de un plazo imperativo no pueden nunca, por la propia naturaleza de dicho plazo, ser aceptados. El concepto «dentro de plazo» del artículo 74, apartado 2, se refiere únicamente a otras situaciones, en las que quepa cierta discrecionalidad y las partes no hayan sido suficientemente diligentes.

60. Kaul sostiene que la sentencia recurrida simplemente señaló que la nueva prueba se aportó dentro del período concedido para presentar un recurso y que, por lo tanto, no era de aplicación el artículo 74, apartado 2. El ámbito de la oposición se define en la primera fase del procedimiento, pero la aportación de pruebas no está limitada a esa fase. Puede suceder perfectamente que la necesidad de una determinada prueba sólo se haga patente después de la resolución de la División de Oposición. No redundaría en beneficio de la eficacia procesal exigir que *todas* las pruebas fuesen aportadas en la fase anterior, simplemente porque exista una remota posibilidad de que ello fuera necesario.

Análisis

Tipos de plazo

61. El Reglamento sobre la marca y el Reglamento de ejecución prevén dos tipos de plazos para realizar presentaciones en los procedimientos de oposición: los especificados en la propia legislación y los que corresponde fijar a la Oficina en cada caso concreto.

62. Estos dos tipos de plazo se refieren a dos tipos de presentaciones. El primero se refiere a la presentación de escritos de oposición o de recurso, según los casos, acompañados de una especificación de los motivos en que se basan y del pago de la correspondiente tasa. El segundo se refiere a la presentación de elementos acreditativos, para los que se utilizan variadamente los términos «hechos», «pruebas», «alegaciones», «observaciones» y «documentos justificativos».

63. He de señalar que no existe una gran uniformidad entre las diversas versiones lingüísticas del Reglamento sobre la marca y el Reglamento de ejecución, en particular por lo que respecta a «hechos, pruebas y alegaciones». Las discrepancias se derivan en parte del Convenio sobre la Patente Europea,

al haberse copiado el texto de su artículo 114 en el artículo 74 del Reglamento sobre la marca en las lenguas inglesa, francesa y alemana.

64. En consecuencia, no me parece posible establecer sutiles distinciones entre los términos utilizados. Deduciré más bien una distinción genérica entre, por un lado, la presentación de una oposición o de un recurso, que habrá de especificar los fundamentos de Derecho en que se basa, dentro de un plazo expresamente establecido en la legislación y, por otro lado, la presentación de elementos acreditativos (fácticos o jurídicos) destinados a acreditar que los motivos de oposición o de recurso especificados son fundados, dentro de unos plazos que han de ser fijados, y posiblemente prorrogados, por la Oficina.

La naturaleza de las presentaciones objeto de controversia en el presente asunto

65. En la resolución impugnada, las propuestas objeto de controversia son descritas inicialmente como «pruebas y alegaciones nuevas», posteriormente como «no realmente [...] una nueva alegación» sino un cambio de «base jurídica de [la] oposición».

66. La sentencia recurrida se refiere a «elementos de hecho» y a «nueva exposición de hechos». En el apartado 25, el Tribunal de Primera Instancia especifica que lo que está examinando son «elementos» que consisten en la declaración jurada y en la lista de que se trata. En los apartados 32 y siguientes, descarta la idea de que haya existido cambio alguno en la base jurídica de la oposición.

67. Habida cuenta de la diferencia existente entre los dos tipos de plazo, parece pertinente, por tanto, decidir en este punto si lo que la Sala de Recurso se negó a tener en cuenta era un nuevo motivo de oposición (un cambio de base jurídica) o una nueva alegación o nueva prueba en apoyo de un motivo ya presentado.

68. A mi juicio, la conclusión a que llega el Tribunal de Primera Instancia de que no existía ningún intento de cambiar la base jurídica de la oposición del artículo 8, apartado 1, letra b), al artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre la marca y, en consecuencia, ningún intento de introducir un nuevo motivo de oposición, es correcta.

69. La oposición se basaba en la existencia de una marca anterior idéntica o similar que designa productos idénticos o similares, dando lugar a un riesgo de confusión por

parte del público, según se prevé en el artículo 8, apartado 1, letra b).

70. El artículo 8, apartado 2, letra c), indica que a tal fin las «marcas anteriores» incluirán, además de las que hayan sido objeto de un registro que surta efecto en un territorio determinado [artículo 8, apartado 2, letra a)] o aquellas cuyo registro se haya solicitado [artículo 8, apartado 2, letra b)], las que deban ser protegidas no porque estén registradas sino porque sean «notoriamente conocidas» en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

71. Dado que en el presente asunto la marca anterior en que se basa la oposición es una marca comunitaria registrada, no puede ser de aplicación el artículo 8, apartado 2, letra c). Resulta inútil demostrar que una marca registrada es además «notoriamente conocida». De ahí que el objetivo perseguido por Kaul al presentar una declaración jurada y una lista de clientes podría no haber sido invocar esa disposición. Lo que pretendía más bien, como lo confirman los apartados 33 y siguientes de su escrito de interposición de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, era ampararse en la jurisprudencia en el sentido de que el riesgo de confusión ha de evaluarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, y que cuanto más carácter distintivo tenga la marca anterior mayor será el riesgo de confusión, por lo que las marcas con elevado carácter distintivo (sea *per se* o a causa del renombre que tienen en el mercado) gozan de mayor protección que las que tienen menos carácter distintivo. [30]

72. Por consiguiente, la cuestión que se plantea es si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al decidir que la Sala de Recurso estaba obligada a aceptar una alegación y un justificante relativos a un motivo de oposición, cuando dicho motivo había sido presentado dentro del período de tres meses señalado en el artículo 42 del Reglamento sobre la marca pero la alegación y el justificante no se habían presentado dentro de los períodos fijados por la División de Oposición con arreglo a los artículos 42, apartado 3, y 43, apartado 1.

30 — Véanse, por ejemplo, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartados 22 a 24; de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartados 16 a 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartados 18 a 20. Estos asuntos se referían al artículo 4, apartado 1, letra b), 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), pero la redacción e interpretación de dicha disposición son básicamente las mismas que en el caso del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca.

La facultad discrecional conferida por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca

73. La Oficina alega que el Tribunal de Primera Instancia interpretó y/o aplicó erróneamente, por un lado, los artículos 42, apartado 3, y 62, apartado 1, del Reglamento sobre la marca, y las reglas 16, apartado 3, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución y, por otro lado, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca.

74. A mi juicio, esta última disposición es de capital importancia para la cuestión objeto del presente asunto. Permite a la Oficina «no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo».

75. Al permitir a la Oficina *no tener en cuenta* hechos o pruebas (que, como he dicho, creo que comprenden también las alegaciones en apoyo de un motivo de oposición o de recurso especificado anteriormente) no presentados dentro de plazo, el artículo 74, apartado 2, también le permite clara y necesariamente tener en cuenta dichos elementos. Dicho de otro modo, confiere a la Oficina la facultad discrecional de decidir en uno u otro sentido. [31]

76. Sin embargo, la discrecionalidad se aplica únicamente a los elementos en apoyo de un motivo legal de oposición o de recurso invocado, y no a la exposición del propio motivo, para la que están fijados plazos específicos, a la que no es de aplicación la discrecionalidad. Por tanto, en este contexto, «dentro de plazo» debe referirse no a los plazos especificados en la legislación sino a los establecidos por la Oficina. (Además, como resulta obvio, no existe discrecionalidad para no tener en cuenta presentaciones realizadas dentro de plazo).

77. Tampoco puede liberarse de trabas la facultad discrecional. En particular, dado que la División de Oposición o la Sala de Recurso, según los casos, ha de invitar a las partes a que presenten observaciones «tantas veces como sea necesario» con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de una de aquéllas, [32] deberá ser posible impugnar una negativa a tener en cuenta los hechos, pruebas o alegaciones, si no se hubiera dado

31 — Como reconoce el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 57 de su sentencia en el asunto Marienfelde (citado en la nota 18 de las presentes conclusiones).

32 — Artículo 43, apartado 1, y 61, apartado 2, del Reglamento sobre la marca. Cabe recordar que el empleo de los términos «observaciones» y «alegaciones» en las partes pertinentes de la legislación no es uniforme en las diferentes versiones lingüísticas, por lo que parece difícil establecer una distinción formal entre ambos.

a la parte de que se trate una oportunidad suficiente de presentar dichas observaciones.

78. Por tanto, como principio general, he de concluir que una resolución de una Sala de Recurso tanto de tener en cuenta como de no tener en cuenta los hechos, pruebas o alegaciones no presentadas dentro de plazo puede ser anulada si no está justificada, dado que se ha dado la oportunidad de aportar dichos elementos. Sin embargo, cuando no suceda así, y no exista otro defecto jurídico, tal resolución entra dentro del ámbito de discrecionalidad propiamente dicho de la Sala de Recurso si dicha discrecionalidad no abarca al plazo incumplido.

Las concepciones divergentes

79. El Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, considera que los elementos controvertidos se presentaron dentro de plazo, puesto que se aportaron dentro del plazo de cuatro meses establecido (para la presentación de un escrito en el que se expongan los motivos del recurso) en el artículo 59 del Reglamento sobre la marca. En consecuencia, la Sala de Recurso no podía negarse a tomarlos en consideración.

80. El planteamiento seguido, que se deriva fundamentalmente de la sentencia en el asunto Kleencare,[33] es el de que la función de la Sala de Recurso es decidir si, a la luz de todas las cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes, puede adoptarse legalmente una nueva resolución con la misma parte operativa en el momento del pronunciamiento sobre el recurso. A tal efecto, las «cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes» no se limitan a las planteadas en la fase de oposición, sino que incluyen también cuantas hayan sido presentadas ante la Sala de Recurso dentro de los plazos establecidos para recurrir. Por tanto, el artículo 74, apartado 2, no confiere facultad discrecional alguna a la Sala de Recurso respecto a si ha de tener en cuenta o no elementos presentados dentro de los citados plazos.

81. Esa concepción se basa a su vez en la existencia de continuidad funcional entre los órganos de primera instancia y las Salas de Recurso, que se deriva en particular de la capacidad de estas últimas para ejercer, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento sobre la marca, cualesquiera competencias conferidas a los primeros.

82. Lo que la Oficina sostiene, tal como yo lo entiendo, es que los elementos objeto de controversia no se referían a un motivo de recurso sino a un motivo de oposición. Por ello, dichos elementos deberían haber sido presentados dentro del plazo o plazos fijados por la División de Oposición con arreglo a los artículos 42, apartado 3, y/o 43, apartado 1, del Reglamento sobre la marca para, respectivamente, la presentación de hechos,

33 — Citado en la nota 15.

pruebas y alegaciones y la formulación de observaciones. Al no haberse hecho así, la Sala de Recurso no estaba obligada a tenerlos en cuenta. En realidad, la Oficina parece ir más allá y sostener que la Sala de Recurso ni siquiera podía tener en cuenta dichos elementos.

83. He de señalar que el nuevo párrafo tercero de la regla 50, apartado 1, del Reglamento de ejecución es consecuente con la última concepción pero –inequívocamente– incompatible con el planteamiento seguido en la sentencia recurrida. El referido párrafo dispone que, en los recursos dirigidos contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos especificados en el Reglamento sobre la marca o establecidos por la División de Oposición, a menos que considere que han de tenerse en cuenta elementos adicionales de conformidad con el artículo 74, apartado 2.

84. Es cierto que dicha disposición no había sido adoptada en el momento pertinente a efectos del presente asunto y que no entró en vigor hasta el 25 de julio de 2005. Como acertadamente señala Kaul, aquélla no puede anular o desplazar válidamente ninguna norma contenida en las disposiciones del Reglamento sobre la marca o que se derive necesariamente de éstas. No obstante, del séptimo considerando de la exposición de motivos del Reglamento nº 1041/2005, [34] que introdujo el nuevo párrafo, deduzco que la intención de la Comisión era especificar con más claridad el contenido y los límites de las normas existentes por lo que respecta a las consecuencias jurídicas de diversas irregularidades procedimentales, y no modificar dichas normas. Por tanto, su percepción de la situación con arreglo al Reglamento sobre la marca parece coincidir con la de la Oficina.

85. Así pues, el Tribunal de Justicia tendrá que decidir entre dos concepciones del procedimiento de recurso.

86. Si el razonamiento seguido en la sentencia recurrida es correcto, resulta difícil comprender cómo puede haberse adoptado válidamente el nuevo párrafo de la regla 50, apartado 1, del Reglamento de ejecución. Por el contrario, si entraba dentro del ámbito de competencias de la Comisión adoptar esta última disposición, parece que el Tribunal de Primera Instancia no ha interpretado correctamente el Reglamento sobre la marca.

Compatibilidad con el Reglamento sobre la marca

87. No encuentro nada en el Reglamento sobre la marca que confirme o invalide

34 — Citado en la nota 9: «Convendría reformular íntegramente las disposiciones relativas al procedimiento de oposición, al objeto de especificar los requisitos de admisibilidad, determinar claramente las consecuencias jurídicas de las irregularidades y establecer las disposiciones según el orden cronológico de los procedimientos».

expresamente una u otra de las referidas concepciones (y lo mismo podría decirse –en el momento que interesa– del Reglamento de ejecución). Ambas concepciones se basan en una interpretación del sistema del Reglamento.

88. No obstante, el planteamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en una parte al menos de su jurisprudencia, y el resultado al que llegó en el presente asunto, no me parece compatible con la naturaleza de los procedimientos de recurso en general, de los que el recurso interno previsto en el Reglamento sobre la marca constituye un ejemplo.

89. Es cierto que pueden existir considerables diferencias entre los procedimientos de recurso tanto por lo que se refiere a los detalles como a la forma. No obstante, tienen en común una estructura de dos fases. La primera fase [35] tiene por objeto determinar si la resolución recurrida adolece de algún vicio. Si –pero solamente si– existiese dicho vicio (que puede consistir, entre otras cosas, en que se hayan tenido en cuenta pruebas o alegaciones insuficientes), la siguiente fase (que podrá ser realizada total o parcialmente por el mismo órgano de la primera fase o por un órgano diferente, a veces el órgano que adoptó la primera resolución) consistirá en determinar qué resolución debería o no haberse adoptado. Para llevar a cabo esa determinación, puede ser posible o no, en función de las reglas y circunstancias del procedimiento en cuestión, examinar pruebas o alegaciones que, por cualquier motivo, no fueron tenidas en cuenta al adoptar la resolución original.

90. También es cierto que puede haber procedimientos en los que el hecho de que una resolución haya sido adoptada sobre la base de determinadas pruebas y alegaciones no es óbice para que se realice una nueva solicitud de una resolución diferente sobre el mismo tema en función de nuevas pruebas y alegaciones, o de un cambio de circunstancias. Sin embargo, dichos procedimientos no son procedimientos de recurso. Son formalmente distintos de los procedimientos que conducen a cualquier resolución anterior. Aunque pueden anular tal resolución, no pueden revisar, o afectar, a la validez de la forma en que aquélla fue adoptada. Además, normalmente no existen plazos estrictos para su incoación, puesto que no hay razones para suponer que aparecerán nuevas pruebas o se producirá un cambio de circunstancias en algún período concreto después de la adopción de la resolución anterior.

91. En los artículos 57 a 62 del Reglamento sobre la marca queda meridianamente claro que lo que se contempla es un procedimiento de recurso de la primera categoría, con independencia de cualquier variación

35 — Dejo a un lado a los presentes efectos cualquier análisis preliminar de la admisibilidad formal.

terminológica entre las diferentes versiones lingüísticas. [36] En particular, el plazo de dos meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución recurrida parece aclarar que lo que no está previsto es un nuevo examen a la luz de un cambio de circunstancias. Tampoco parece que se pretenda dar una oportunidad para presentar nuevas pruebas o alegaciones cuando el órgano de primera instancia considere que las pruebas o alegaciones presentadas eran inadecuadas. Debería existir esa oportunidad ante el referido órgano, en virtud de la exigencia de que la Oficina ha de invitar a que se le presenten observaciones tantas veces como sea necesario en primera instancia. [37]

92. Me parece asimismo que en cualquier procedimiento de recurso del tipo del aquí considerado, las dos fases deberán tratarse por separado, y que la segunda fase –la de determinar qué resolución debería haber sido adoptada o debería adoptarse ahora– no surge, y por tanto no deberá tener lugar, a menos que se haya acreditado la existencia de motivos para anular total o parcialmente la resolución original.

93. En correspondencia con las dos fases del examen del recurso, existen dos tipos de presentación.

94. En la primera fase, el órgano fiscalizador (en el presente asunto, la Sala de Recurso) deberá examinar cualesquiera aspectos de la forma o circunstancias en que se adoptó la resolución original que pudieren viciar dicha resolución. Entre esas cuestiones están los motivos de recurso (que deberán presentarse en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución impugnada, con arreglo al artículo 59 del Reglamento sobre la marca) y cualesquiera otros elementos presentados en apoyo de dichos motivos (dentro de diversos plazos fijados por la Sala de Recurso con arreglo al artículo 61, apartado 2, del Reglamento sobre la marca y las disposiciones pertinentes del Reglamento de ejecución).

95. En la segunda fase –si la primera fase llevase a la conclusión de que la resolución objeto de fiscalización ha de ser anulada total o parcialmente– es oportuno examinar elementos (entre los que pueden encontrarse nuevos elementos) pertinentes para la adopción de una resolución adecuada.

96. Los hechos, pruebas y alegaciones pertinentes para el resultado de la solicitud original realizada son claramente pertinentes para la segunda fase de un recurso ante una Sala de Recurso, si se alcanza dicha fase. En este contexto, pueden ser examinados por la propia Sala de Recurso y/o por el órgano de primera instancia, en función de en qué medida considere necesario la Sala de Recurso remitir el asunto al referido órgano para que prosiga el procedimiento.

36 — Por ejemplo, en inglés «appeal» se utiliza para el procedimiento ante las Salas de Recurso y «action» para el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia (con un «appeal» ante el Tribunal de Justicia), mientras que en francés ambos procedimientos son «recours» (con un «pourvoi» ante el Tribunal de Justicia), y en alemán los términos correspondientes son «Beschwerde», «Klage» y «Rechtsmittel».

37 — Artículo 43, apartado 1, del Reglamento sobre la marca, por lo que se refiere al procedimiento de oposición. Contienen disposiciones equivalentes el artículo 56, apartado 1, por lo que respecta al procedimiento de anulación y, en el contexto ligeramente diferente de las solicitudes de registro, los artículos 38, apartado 3, y 41, apartado 2.

97. No obstante, aquéllos pueden ser pertinentes también para la primera fase, por ejemplo, si se alega que, de forma indebida, elementos aportados en el procedimiento de primera instancia no fueron tomados en consideración, o fueron examinados incorrectamente.

98. Sin embargo, de no existir alguno de esos vínculos entre los nuevos hechos, pruebas o alegaciones y la alegación de que la resolución original adolecía de algún vicio con respecto a la forma o circunstancias en que fue adoptada, la toma en consideración de dichos hechos, pruebas o alegaciones deberá limitarse propiamente a la segunda fase, en su caso, del examen del recurso. [38]

99. El planteamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 29 y 30 de la sentencia recurrida no establece una distinción entre las dos fases del procedimiento de recurso tal como yo las he esbozado. De ahí que, a mi juicio, se llegue a un resultado erróneo en el presente asunto.

100. Los elementos que son aquí objeto de controversia se refieren a la relevancia del renombre de la marca de Kaul como factor de evaluación del riesgo de confusión con la marca impugnada. [39] Si hubiesen sido presentados dentro de plazo a la División de Oposición, ésta tendría que haberlos tenido en cuenta. Si hubieran sido presentados a la misma División, pero no dentro de plazo, la referida División habría disfrutado de la facultad discrecional, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca, de tenerlos o no en cuenta. La misma facultad discrecional se hubiese extendido, a mi juicio, a la Sala de Recurso, si y en la medida en que ésta hubiera encontrado primero motivos para anular la resolución impugnada (que podrían haber consistido, por ejemplo, en que la División de Oposición debería haber ejercido su facultad discrecional en sentido favorable y no desfavorablemente).

101. No obstante, cuando los elementos no fueron presentados a la División de Oposición, no veo por qué razón debería estar obligada la Sala de Recurso a tenerlos en cuenta en la primera fase del examen del recurso, a menos que fuesen pertinentes también para un motivo de anulación de la resolución impugnada, es decir, para un supuesto factor que represente un vicio respecto a la forma o circunstancias en que se adoptó dicha resolución. No veo ningún indicio, ni en la resolución impugnada ni en la sentencia recurrida, de que así sucediese.

102. El planteamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en el presente asunto implica que, cuando se presenten nuevas pruebas o alegaciones en apoyo de la solicitud u oposición original dentro del plazo para interponer un recurso, la Sala de Recurso deberá –con independencia de si la

38 — Véanse, asimismo, los puntos 53 a 55 de mis recientes conclusiones, presentadas el 6 de julio de 2006, en el asunto BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, pendiente ante el Tribunal de Justicia).

39 — Véase el punto 71 de las presentes conclusiones.

resolución original adolecía de algún indicio respecto a la forma o circunstancias en que fue adoptada– tener en cuenta dichas presentaciones a la hora de decidir si el órgano de primera instancia debería haber adoptado una resolución diferente si hubieran obrado en su poder.

103. Ese planteamiento cambia efectivamente la naturaleza del procedimiento, que pasa de ser un recurso a una nueva solicitud u oposición, para la que la resolución anterior no es un impedimento. Me parece, además, que va en contra de la eficacia procesal.

104. Ello implicaría que los plazos fijados por el Reglamento sobre la marca o en virtud de éste para la presentación de pruebas y alegaciones en apoyo de la solicitud u oposición original no tienen, en esencia, ningún efecto vinculante.

105. Un oponente que sepa que la fecha límite para presentar todo tipo de pruebas y alegaciones coincide en realidad con el plazo para la presentación de motivos de recurso (y que en cualquier caso la marca a la que se opone no será registrada hasta que se haya resuelto definitivamente el recurso) carecerá de incentivos para preparar y presentar completamente su argumentación en primera instancia. Posiblemente le resulte preferible, desde un punto de vista táctico, reservar algunas cuestiones. Aunque no fuese así, no resulta apremiante que prepare puntualmente su argumentación al principio.

106. Si un número considerable de oponentes adoptase esa actitud, el resultado probable que se obtendría sería doble. Por un lado, las Salas de Recurso podrían tener que examinar cuestiones que deberían haber sido analizadas en primer lugar, pero no lo fueron, por la División de Oposición. Y, por otro lado, las Divisiones de Oposición podrían tener que examinar con demasiada frecuencia cuestiones que no eran fundamentales para ninguno de los motivos de oposición importantes, adoptando sus resoluciones en función de elementos inadecuados, resoluciones que serían anuladas por las Salas de Recurso.

107. Tal situación no resultaría compatible con la forma en que se ha creado y organizado la Oficina para examinar las oposiciones y los recursos. Deduzco, en consecuencia, que lo que se pretende es que lo esencial de cualquier oposición sea examinado ante todo –y a ser posible de manera definitiva– por las Divisiones de Oposición. [40]

108. Por todas las razones anteriores, considero que el Tribunal de Primera Instancia se

40 — Las mismas consideraciones son de aplicación, naturalmente, al examen de las solicitudes de registro y de los procedimientos de anulación.

equivocó al llegar a la conclusión, en el presente asunto, de que la Sala de Recurso estaba obligada, sin determinar primero si la propia resolución impugnada adolecía de algún vicio respecto a la forma o circunstancias en que fue adoptada, a tener en cuenta pruebas y alegaciones relativas a un motivo de oposición, cuando dichas pruebas y alegaciones no hayan sido presentadas dentro de plazo en el procedimiento de oposición, sino únicamente dentro del plazo para presentar un escrito en el que se expongan los motivos del recurso.

109. No pienso, sin embargo, que mi opinión sea totalmente opuesta a la jurisprudencia en que el Tribunal de Primera Instancia basó dicha conclusión.

110. No disiento, por ejemplo, de la opinión de que la Sala de Recurso tiene como función determinar si puede adoptarse legalmente una nueva resolución con la misma parte operativa a la luz de todas las cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes que las partes hayan introducido bien en el primer procedimiento o en el procedimiento de recurso. Considero simplemente que dicha función solamente entra en juego en la segunda fase, es decir, una vez que se haya acreditado la existencia de motivos para considerar que la resolución original adolecía de algún vicio respecto a la forma o circunstancias en que fue adoptada. En el supuesto de que las cuestiones de hecho y de Derecho sean pertinentes para la resolución original, pero no fueran presentadas dentro de plazo en el procedimiento que condujo a aquélla, la Sala de Recurso goza de la facultad discrecional de tenerlas en cuenta, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca. Esta facultad discrecional deberá ejercerse dentro de los límites del procedimiento de recurso establecidos por el Reglamento sobre la marca, y su ejercicio podrá ser impugnado, cuando proceda, ante el Tribunal de Justicia.

111. Tampoco discuto el concepto de continuidad funcional dentro de la Oficina entre los órganos de primera instancia y las Salas de Recurso. No obstante, esa continuidad no puede a mi juicio *exigir* a una Sala de Recurso que tome en consideración elementos que podrían no haber sido tenidos en cuenta válidamente por el órgano de primera instancia por no haberle sido presentados dentro de plazo. Por el contrario, si «continuidad» significa algo, seguramente denotará la consistencia en la aplicación de las mismas normas. En efecto, cabe señalar que existe cierta continuidad funcional entre el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia en cuestiones de recurso de casación, que tiene muchos puntos de similitud con la continuidad funcional dentro de la Oficina, pero que indudablemente nunca ha sido interpretada en el sentido de que el Tribunal de Justicia ha de tener en cuenta elementos no presentados dentro de plazo al Tribunal de Primera Instancia, para anular la sentencia de este último.

112. La existencia de continuidad funcional entre el órgano de primera instancia y la Sala de Recurso, combinada con la facultad discrecional conferida por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca, deberá a mi juicio *permitir* a una Sala de Recurso tener en cuenta elementos en

circunstancias como las del presente asunto, pero no puede *exigirle* que lo haga. El ejercicio de la facultad discrecional deberá basarse en razones válidas. En particular, la Sala de Recurso no debería tener en cuenta elementos en una fase del examen del recurso para la que aquéllos no sean pertinentes.

113. Por último, no creo que mi concepción del procedimiento de recurso suponga una restricción de la posibilidad que tiene cualquiera de las partes de presentar pruebas o alegaciones que inicialmente haya podido considerarse que no eran pertinentes o necesarias.

114. Las disposiciones del Reglamento sobre la marca establecen claramente que ha de darse al solicitante del registro la posibilidad de retirar o modificar la solicitud o de presentar sus observaciones antes de que se deniegue su solicitud por motivos absolutos, así como de hacer comentarios sobre las observaciones de terceros. [41] Si se formulara oposición a la solicitud, o se registrara la marca y existiese una solicitud de anulación posterior, habrá de invitarse a ambas partes, «tantas veces como sea necesario», [42] a que presenten observaciones.

115. En el supuesto de que no se hayan dado al órgano de primera instancia oportunidades suficientes de presentar nuevas alegaciones o pruebas con arreglo a lo establecido en dichas disposiciones, ello constituye un factor que puede justificar que la Sala de Recurso anule su resolución y examine las presentaciones de que se trata.

116. No obstante, la mera aportación de nuevos elementos ante la Sala de Recurso, cuando se había dado una oportunidad suficiente para que se presentaran en el procedimiento inicial, normalmente no justificará ese tipo de actuación. La facultad discrecional conferida por el artículo 74, apartado 2, puede permitir que la Sala de Recurso actúe de ese modo en circunstancias excepcionales, si bien es difícil delimitar de antemano en qué podrían consistir esas circunstancias excepcionales.

117. A la luz de todo lo antedicho, considero que debe anularse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, puesto que el razonamiento contenido en los apartados 29 y 30 de dicha sentencia es incorrecto en la medida en que llega a la conclusión de que la Sala de Recurso estaba obligada a tener en cuenta los elementos objeto de controversia.

118. En principio, sigue en pie la cuestión de si la Sala de Recurso utilizó adecuadamente su facultad discrecional contemplada en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento sobre la marca cuando se negó a tener en cuenta los referidos elementos. [43] No se ha presen-

41 — Artículos 38, apartado 3, y 41, apartado 2.

42 — Artículos 43, apartado 1, y 56, apartado 1.

43 — Véanse los puntos 73 a 78 y 116 de las presentes conclusiones.

tado ante este Tribunal de Justicia –ni, al parecer, ante el Tribunal de Primera Instancia– ninguna alegación a este respecto. No obstante, se deba o no decidir aún esa cuestión, varias de las demás alegaciones formuladas por Kaul no han sido aún examinadas. Por ello, en el actual estado del procedimiento, este Tribunal de Justicia no puede dictar una sentencia definitiva, ni así se lo ha pedido la Oficina. En consecuencia, debe devolverse el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

Costas

119. A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La Oficina ha solicitado que se condene en costas a Kaul y los motivos de casación formulados por ésta deben, a mi juicio, ser desestimados. No obstante, existen cuestiones importantes que han de ser decididas por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que debe reservarse la decisión sobre las costas ante dicho Tribunal.

Conclusión

120. Considero, en consecuencia, que el Tribunal de Justicia debe:

1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-164/02.

2) Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

3) Condenar a Kaul GmbH al pago de las costas del recurso de casación.

4) Reservar la decisión sobre el resto de las costas.