SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 17 de marzo de 2009 *

En el asunto T-171/06,

Laytoncrest Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por los Sres. N. Dontas y P. Georgopoulou, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: griego.

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

Erico International Corp., con domicilio social en Solon, Ohio (Estados Unidos), representada por los Sres. M. Samer, O. Gillert y F. Schiwek, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 26 de abril de 2006 (asunto R 406/2004-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Erico International Corp. y Laytoncrest Ltd,

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

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y la Sra. E. Cremona y el Sr. S. Frimodt Nielsen (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de junio de 2006;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de diciembre de 2006;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de enero de 2007;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia;

vista la asignación del asunto a la Sala Tercera debido a un impedimento del Juez Ponente;

celebrada la vista el 28 de noviembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 3 de julio de 2001, la demandante, Laytoncrest Ltd, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo TRENTON. Los productos para los que se solicitó el registro forman parte de las clases 7, 9 y 11 a efectos del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para la clase 7, a la siguiente descripción: «Máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de

transmisión (excepto para vehículos terrestres)». La solicitud de la marca comunitaria se publicó en el Boletín de marcas comunitarias nº 48/02, de 17 de junio de 2002.

3 El 16 de septiembre de 2002, la interviniente, Erico International Corp., formuló oposición contra el registro de la marca solicitada. Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran, en particular, los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

4 La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa LENTON, registrada el 20 de diciembre de 2001, con el número 1.946.045, para productos comprendidos en las clases 6 y 7 que responden, para la clase 7, a la siguiente descripción: «Máquinas de roscado, peines para roscar y calibradores para los mismos, accionadores hidráulicos de cuñas, máquinas de estampación y máquinas de empalme de cables». La oposición se dirigía contra los productos de la clase 7 para los que se solicitó la marca que responden a la descripción siguiente: «Máquinas y máquinas herramientas; acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres)».

5 La demandante no presentó alegaciones en esta fase del procedimiento. Mediante fax de 1 de julio de 2003, la OAMI informó a la demandante de que, conforme a la regla 20, apartado 3, 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), teniendo en cuenta que no se habían presentado alegaciones dentro del plazo fijado, la OAMI se pronunciaría sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponía.

6 Mediante resolución de 25 de marzo de 2004, la División de Oposición desestimó la oposición. Consideró que las diferencias entre las marcas de que se trata no permitían concluir que existiera un riesgo de confusión, a pesar de la identidad y de la similitud parcial de los productos.

7 El 25 de mayo de 2004, la interviniente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, en el que invocaba una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La interviniente sostenía además la inexistencia de la demandante, dada su falta sistemática de actividad procesal.

8 La Sala de Recurso transmitió las pretensiones de la interviniente a la demandante y la invitó a formular alegaciones tanto sobre el recurso en general como sobre la cuestión más específica de su inexistencia. La demandante no se manifestó en el plazo fijado. Tras expirar dicho plazo, el Secretario de las Salas de Recurso se puso en contacto con el representante de la demandante para que le confirmara que no formulaba alegaciones, lo que éste hizo por teléfono.

9 Mediante resolución de 26 de abril de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso consideró que, dada la falta absoluta de actividad procesal de la demandante en la fases de oposición y de recurso, ésta había retirado implícitamente su solicitud de marca comunitaria en aplicación del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, que permite al solicitante retirar su solicitud de marca comunitaria en todo momento o limitar la lista de los productos que comprende. La Sala de Recurso señaló además que aunque en principio la retirada debe hacerse de modo expreso, en determinados casos es posible concluir que el solicitante ha retirado implícitamente su solicitud de marca, en la medida en que esta retirada se desprenda claramente de las circunstancias, pues el Reglamento nº 40/94 no excluye tal posibilidad.

10 En consecuencia, la Sala de Recurso decidió dar por concluido el procedimiento ante ella por falta de objeto del litigio, declarar nula y sin efectos la resolución de la División de Oposición y, dado que la demandante había retirado su solicitud de marca comunitaria, condenarla a cargar con las costas del procedimiento, en aplicación del artículo 81, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Devuelva el asunto a las Salas de Recurso de la OAMI para que se pronuncien sobre el fondo.

— Condene en costas a la OAMI y a la interviniente.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a cada parte al pago de sus propias costas.

13 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes

14 La interviniente alega que el recurso es inadmisible en la medida en que no constituye «el cauce legal regular contra la [resolución impugnada]». En vez de interponer el presente recurso, la demandante debería haber obrado conforme a la regla 54 del Reglamento nº 2868/95. Tanto la demandante como la OAMI se opusieron a este análisis en la vista.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

15 El artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 tiene el siguiente tenor:

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

16 El artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 señala además que «contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia».

17 Por otra parte, el artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 establece que «podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones».

18 En el caso de autos, tras haber formulado oposición a la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante, la interviniente decidió interponer un recurso contra la resolución de la División de Oposición por la que se desestimó dicha oposición.

19 En su resolución del recurso, la Sala de Recurso dio por concluidos los procedimientos de oposición y de recurso, declaró nula y sin efectos la resolución de la División de Oposición y condenó a la demandante a cargar con las tasas y los gastos en que incurrió la interviniente (véase el apartado 10 *supra).* Además, en los apartados 16 a 23 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso expuso los motivos por los que consideró que

la demandante, por razón de su falta de actividad procesal, había retirado implícitamente su solicitud de marca comunitaria.

20 Por tanto, al declarar la retirada implícita de la solicitud de marca comunitaria, la resolución impugnada priva a la demandante de las ventajas de su estatuto procesal como solicitante de marca comunitaria y le impide obtener una respuesta definitiva a sus pretensiones, a lo que ella se opone en el marco del presente recurso. Además, los efectos de la resolución impugnada no sólo se extienden a los productos frente a los que se formuló oposición (los comprendidos en la clase 7, véase el apartado 4 *supra),* sino también a los productos a los que no afectaba dicha oposición, los comprendidos en las clases 9 y 11 (véase el apartado 1 *supra).*

21 De las consideraciones anteriores se deduce que en la resolución impugnada la Sala de Recurso resolvió el recurso interpuesto por la interviniente contra la resolución de la División de Oposición en el sentido del artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y que esta resolución produce efectos legales vinculantes para la demandante, lo que la hace recurrible ante la jurisdicción comunitaria, en el sentido del artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, pues se pronuncia sobre la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante al considerar que ésta, debido a su inactividad procesal, la retiró implícitamente.

22 Por tanto, deben desestimarse las alegaciones de la interviniente sobre la admisibilidad del recurso.

Sobre el fondo

Observaciones preliminares

— Alegaciones de las partes

23 La demandante señala que sus medios económicos son limitados, lo que explica que no presentara alegaciones ante la División de Oposición y la Sala de Recurso. Declara, en apoyo de su recurso, que nunca retiró su solicitud de marca y formula –en sustancia– los siguientes motivos y alegaciones: en primer lugar, la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 y de la regla 54 del Reglamento nº 2868/95; en segundo lugar, la infracción del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y la interpretación errónea de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691); en tercer lugar, la infracción de la regla 20, apartado 3, y de la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95; y en cuarto lugar, la infracción del artículo 63, apartado 2, y del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

24 La OAMI comparte estos motivos de recurso, sin perjuicio de algunas observaciones sobre el alcance de la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 40/94.

25 La interviniente alega que la demandante no demuestra que su situación económica no le permitiera participar en los procedimientos ante la División de Oposición y la Sala de Recurso. Sin pruebas al respecto, la Sala de Recurso podía adoptar la resolución impugnada, por razón de la inactividad procesal de la demandante.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

26 Procede observar, tal como la OAMI señaló en la vista, que el caso de autos afecta a una cuestión especialmente importante para su práctica, pues permite examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso que asimila la falta de actividad procesal del solicitante de una marca comunitaria en los procedimientos de oposición y de recurso a una retirada implícita de la solicitud y que pone fin al procedimiento de recurso por falta de objeto del litigio.

27 Sobre esta cuestión, la OAMI solicita la anulación de la resolución impugnada por ser fundadas la mayor parte de las alegaciones formuladas por la demandante. En efecto, en un procedimiento de recurso en materia de marca comunitaria dirigido contra una resolución de una Sala de Recurso, nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretensión de la parte demandante, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas por su misión relativa a la aplicación del Derecho en materia de marca comunitaria y a la independencia funcional reconocida a las Salas de Recurso en el ejercicio de su actividad [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, apartados 32 a 36].

28 Por otra parte, no es relevante determinar si la demandante puede invocar su situación económica para justificar que no presentara alegaciones ante la División de Oposición y la Sala de Recurso, pues esta explicación se presentó por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber podido examinarse anteriormente y, en todo caso, la demandante no niega su falta de actividad procesal en los procedimientos de oposición y de recurso ante la OAMI.

29 En este contexto, procede examinar los distintos motivos presentados por la demandante.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 y de la regla 54 del Reglamento nº 2868/95

— Alegaciones de las partes

30 La demandante alega que la resolución impugnada infringe el artículo 73 del Reglamento nº 40/94 y la regla 54 del Reglamento nº 2868/95. La Sala de Recurso, antes de adoptar la resolución impugnada, debería haberle dado la oportunidad de manifestar su postura, lo que le hubiera permitido señalar que no tenía ninguna intención de renunciar a su solicitud de marca comunitaria.

31 La OAMI señala que, aun en el caso de que la retirada de dicha solicitud se justificase, la Sala de Recurso, en aplicación de las disposiciones antes citadas, al menos debería haber invitado a la demandante a aclarar sus intenciones, concediéndole un plazo e informándole expresamente de las consecuencias de su posible falta de reacción en el plazo fijado.

32 La interviniente alega que es difícil entender el motivo por el que la resolución impugnada no respeta el derecho de defensa y el derecho a ser oído cuando la demandante estuvo inactiva en el plano procesal tanto ante la División de Oposición como ante la Sala de Recurso.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

33 De acuerdo con el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la OAMI se motivarán y solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. En aplicación de la regla 54 del Reglamento nº 2868/95, si la OAMI comprobase que se ha producido cualquier pérdida de derechos en virtud de

lo dispuesto en dicho Reglamento o del Reglamento nº 40/94 sin que se haya adoptado resolución alguna, se lo comunicará al interesado y llamará su atención sobre la posibilidad, en un plazo de dos meses a partir de dicha comunicación, de solicitar a la OAMI que adopte una resolución al respecto.

34 En el caso de autos, tanto de la exposición de los hechos como de los contactos que la Sala de Recurso pudo mantener con la demandante (véase el apartado 8 *supra)* se desprende que la Sala de Recurso no comunicó en ningún momento a la demandante su intención de considerar que esta última, por su inactividad procesal, había retirado implícitamente su solicitud de marca.

35 En consecuencia, aun suponiendo que en los procedimientos de oposición y de recurso ante la OAMI la Sala de Recurso pudiera considerar la inactividad procesal como un elemento que demuestra que el solicitante de una marca comunitaria perdió todo su interés en el registro de esta marca y, por tanto, retiró implícitamente su solicitud, procede señalar que, en todo caso, la resolución impugnada infringió en su adopción el artículo 73 del Reglamento nº 40/94 y la regla 54 del Reglamento nº 2868/95 y, por ello, debe ser anulada.

36 En la medida en que esta anulación no resuelve la cuestión de si la Sala de Recurso puede considerar, como en el caso de autos, que la inactividad procesal en procedimientos de oposición y de recurso es una causa de retirada implícita de una solicitud de marca comunitaria, el Tribunal de Primera Instancia estima procedente abordar también los motivos segundo y tercero, que versan sobre esta cuestión.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y de la referencia a la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss

— Alegaciones de las partes

37 La demandante alega que el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 exige una retirada expresa e incondicional de la solicitud de marca comunitaria [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de un caramelo), T-396/02, Rec. p. II-3821, apartado 19]. Esta disposición no permite deducir la renuncia implícita a dicha solicitud de la inactividad procesal en la fase de oposición o de recurso ante la OAMI. Por otra parte, la resolución impugnada se basa en una interpretación errónea de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, citada en el apartado 23 *supra,* que se dictó en un contexto completamente distinto y sin relación con el caso de autos.

38 La OAMI señala que conforme al tenor y al espíritu del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la retirada de una solicitud de marca debe hacerse por escrito, de forma expresa y sin condiciones.

39 La interviniente alega que el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 no excluye la retirada implícita de una solicitud de marca. Añade que los hechos juzgados en el asunto en que recayó la sentencia Forma de un caramelo, citada en el apartado 37 *supra* (apartados 5, 19 y 20), y en el asunto en que recayó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS) (T-219/00, Rec. p. II-753, apartados 60 a 62) a la que hace referencia la sentencia Forma de un caramelo, son diferentes en la medida en que en dichos asuntos existía una declaración escrita y manifiesta de retirada de la solicitud, mientras que en el caso de autos la declaración de retirada es implícita y surge de la inactividad procesal.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

40 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso basa su conclusión de que la demandante retiró implícitamente su solicitud de marca comunitaria en el siguiente razonamiento:

— En primer lugar, del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se desprende que el solicitante de una marca comunitaria podrá en todo momento poner fin al procedimiento retirando su solicitud de marca (apartados 17 y 19).

— En segundo lugar, que aun cuando la retirada de una solicitud de marca comunitaria deba, en principio, formularse de modo expreso, «parece concebible que una retirada pueda ser implícita, en la medida en que la ley no excluye tal posibilidad, siempre y cuando pueda deducirse de los hechos y de las circunstancias del caso, que demuestren de modo inequívoco que el solicitante retiró su solicitud de registro» (apartado 20); en el caso de autos, el solicitante no participó en ninguna fase de los procedimientos de oposición y de recurso, lo que demuestra «de modo inequívoco que el solicitante perdió todo su interés en el registro de la marca comunitaria solicitada, lo que implica su retirada y, consiguientemente, el fin del procedimiento» (apartados 16, 22 y 23).

— En tercer lugar, el razonamiento anterior se basa en la aplicación analógica a la retirada de una solicitud de marca comunitaria (apartado 21) de los requisitos de una renuncia a los derechos derivados del derecho exclusivo conferido por la marca a su titular, tal como se definieron en la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, citada en el apartado 23 *supra,* (apartado 46).

41 La primera fase de este razonamiento es correcta, ya que en virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, «el solicitante podrá en todo momento retirar su

solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga».

42 En cuanto a la segunda fase del razonamiento de la Sala de Recurso, procede recordar que la disposición antes citada se interpreta en el sentido de que la facultad de limitar la lista de productos y servicios corresponde únicamente al solicitante de una marca comunitaria que, en todo momento, puede dirigir una solicitud en tal sentido a la OAMI. A estos efectos, la retirada, total o parcial, de una solicitud de marca comunitaria o la limitación de la lista de los productos que aquélla contenga debe realizarse de forma expresa e incondicional (sentencias ELLOS, citada en el apartado 39 *supra,* apartado 61, y Forma de un caramelo, citada en el apartado 37 *supra,* apartado 19).

43 Ciertamente, tal como señala la interviniente, las sentencias ELLOS, citada en el apartado 39 *supra,* y Forma de un caramelo, citada en el apartado 37 *supra,* se dictaron en asuntos en que la demandante proponía, con carácter subsidiario, limitar el listado de los productos designados en la solicitud si la Sala de Recurso denegaba, con carácter principal, el registro de la marca comunitaria para todos los productos designados. Dichos asuntos incidían más en el carácter condicional de la limitación propuesta que en la necesidad de formular de forma expresa la retirada de dicha solicitud. Sin embargo, esta especificidad fáctica no basta para concluir, consiguientemente, que la Sala de Recurso tiene la posibilidad de deducir de la inactividad procesal de la demandante en un procedimiento de oposición una retirada implícita de su solicitud de marca comunitaria.

44 En efecto, el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se refiere únicamente al solicitante de una marca comunitaria y no a la Sala de Recurso. En consecuencia, ésta no puede prevalerse de esta disposición para, suplantando al solicitante, deducir de su comportamiento procesal una renuncia implícita a su solicitud de marca. Además, aun cuando la jurisprudencia antes citada se refiere a situaciones de limitación del listado de productos, la motivación de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia también contempla expresamente el supuesto de retirada pura y simple de la solicitud de marca (véase el apartado 42 *supra* y la jurisprudencia allí citada). En los dos supuestos se impone la misma lógica, habida cuenta de que corresponde al solicitante indicar «de forma expresa e incondicional» el contenido que pretende dar a su solicitud de marca.

Por tanto, corresponde a la División de Oposición y a la Sala de Recurso pronunciarse sobre el contenido de dicha solicitud, considerando las alegaciones formuladas en el marco del procedimiento de oposición. Este razonamiento no impide que la OAMI registre la marca solicitada sólo para una parte de los productos o servicios designados, pero esta limitación se producirá una vez examinado el riesgo de confusión que se invocaba en el caso de autos.

45 Por lo demás, procede señalar que la retirada implícita de la marca solicitada declarada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada afecta a todos los productos designados por la solicitud de marca comunitaria, mientras que la oposición sólo se dirigía contra una parte de estos productos (véase el apartado 4 *supra).* En ningún caso podría deducirse «de modo inequívoco» que el solicitante perdió su interés en el registro de la marca solicitada en su totalidad del mero hecho de que no ejerció su defensa en los procedimientos de oposición y de recurso ante la OAMI, referidos sólo a una parte de los productos designados.

46 En consecuencia, el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 no puede invocarse para deducir la retirada implícita de la solicitud de marca comunitaria del mero hecho de que su solicitante se abstuvo de intervenir en los procedimientos de oposición y de recurso ante la OAMI.

47 En cuanto a la tercera fase del razonamiento de la Sala de Recurso, teniendo en cuenta el contenido del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y la interpretación que se le da en la jurisprudencia, en el caso de autos no es obligatorio aplicar por analogía los requisitos de una renuncia a los derechos derivados del derecho exclusivo conferido por la marca, definidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, citada en el apartado 23 *supra.* En el presente asunto no es relevante determinar si el consentimiento del titular de una marca comunitaria comercializada en el Espacio Económico Europeo (EEE) debe ser expreso. Además, en el apartado 46 de la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, citada en el apartado 23 *supra,* el Tribunal de Justicia declaró que aunque «esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento […] no cabe excluir que, en determinados casos, pueda resultar

implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE que, apreciados por el Juez nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho». Finalmente, tal aplicación por analogía no toma en consideración el apartado 55 de dicha sentencia, según el cual «un consentimiento tácito para la comercialización en el EEE de productos comercializados fuera de éste no puede resultar de un simple silencio del titular de la marca».

48 De las consideraciones anteriores se desprende que la resolución impugnada infringe el artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y debe, por ello, anularse.

49 En la medida en que esta anulación se limita a examinar la base legal invocada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, el Tribunal de Primera Instancia considera adecuado examinar además el tercer motivo, relativo a reglas cuya aplicación la Sala de Recurso no contempló.

Sobre el tercer motivo, basado en una infracción de la regla 20, apartado 3, y de la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95

— Alegaciones de las partes

50 La demandante alega que la resolución impugnada infringe la regla 20, apartado 3, y la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, según las cuales la Sala de Recurso se pronunciará sobre el fondo del asunto aun cuando el solicitante no presente ninguna alegación. Por tanto, el hecho de no haber presentado alegaciones no puede interpretarse como una renuncia implícita a su solicitud de marca.

51 La OAMI señala que es lógico que la normativa aplicable prevea que la incomparecencia del solicitante en un procedimiento de oposición no pueda conllevar automáticamente la estimación de la oposición, en la medida en que la OAMI ya dispone de suficientes elementos para resolver dicha oposición. Por tanto, la regla 20, apartado 3, obliga a la OAMI a pronunciarse sobre el fondo del asunto «basándose en las pruebas de que disponga» y, en consecuencia, actuando como si el solicitante de la marca estuviera presente. La OAMI señala al respecto que esta regla fue modificada por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, que modifica el Reglamento nº 2868/95 (DO L 172, p. 4). Anteriormente establecía que la OAMI «podrá pronunciarse» sobre la oposición, mientras que, en adelante, «se pronunciará». Esta modificación, necesaria a raíz de determinadas resoluciones de las Salas de Recurso que sostenían que el silencio del solicitante equivalía a la estimación de la oposición, pretendía clarificar el hecho de que la ausencia del solicitante no podía conllevar una pérdida de sus derechos procesales.

52 La interviniente alega que las disposiciones antes citadas no excluyen la posibilidad de considerar que el hecho de no presentar alegaciones ni en el procedimiento de oposición ni en el procedimiento de recurso puede asimilarse a la retirada de la solicitud de marca comunitaria.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

53 La resolución impugnada no hace referencia alguna al principio según el cual tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso se pronunciarán sobre el fondo aun cuando el solicitante de marca comunitaria no presente ninguna alegación en el marco del procedimiento de oposición.

54 Según el apartado 3 de la regla 20 del Reglamento nº 2868/95, relativo al examen de la oposición, «si el solicitante no presentase alegaciones, la [OAMI] se pronunciará sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga». Asimismo, de acuerdo con la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, «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».

55 Por tanto, a falta de una disposición en contrario, la Sala de Recurso estaba obligada a aplicar la regla 20, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 y, de este modo, la Sala de Recurso no podía asimilar la inactividad procesal de la demandante en los procedimientos de oposición y de recurso a una situación en que el solicitante retiró implícitamente su solicitud de marca.

56 En consecuencia, la resolución impugnada infringe la regla 20, apartado 3, y la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95 y, por ello, debe anularse.

Conclusión

57 De las consideraciones anteriores se desprende que los motivos primero, segundo y tercero deben declararse fundados y que, por ello, la resolución impugnada debe anularse en aplicación de cada uno de estos motivos, sin que sea necesario examinar el cuarto motivo, cuya primera parte, basada en la infracción del artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la demandante formuló con carácter subsidiario, y cuya segunda parte, basada en la infracción del artículo 74, apartado 1, de este mismo Reglamento nº 40/94, presupone la existencia de una solicitud presentada por una parte.

Costas

58 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.

59 Al haber perdido la OAMI el proceso, en la medida en que se anula la resolución impugnada, y haber solicitado la demandante la condena en costas de aquélla, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las costas de la demandante.

60 La interviniente cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 26 de abril de 2006 (R 406/2004-2).

2) **La OAMI cargará con sus propias costas, así como con las costas en que haya incurrido Laytoncrest Ltd.**

3) **Erico International Corp. cargará con sus propias costas.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de marzo de 2009.

Firmas

Índice

Antecedentes del litigio . . . . . II - 544

Pretensiones de las partes . . . . . II - 547

Fundamentos de Derecho . . . . . II - 548

Sobre la admisibilidad . . . . . II - 548

Alegaciones de las partes . . . . . II - 548

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia . . . . . II - 549

Sobre el fondo . . . . . II - 551

Observaciones preliminares . . . . . II - 551

— Alegaciones de las partes . . . . . II - 551

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia . . . . . II - 552

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 y de la regla 54 del Reglamento nº 2868/95 . . . . . II - 553

— Alegaciones de las partes . . . . . II - 553

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia . . . . . II - 553

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y de la referencia a la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss . . . II - 555

— Alegaciones de las partes . . . . . II - 555

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia . . . . . II - 556

Sobre el tercer motivo, basado en una infracción de la regla 20, apartado 3, y de la regla 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95 . . . . . II - 559

— Alegaciones de las partes . . . . . II - 559

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia . . . . . II - 560

Conclusión . . . . . II - 561

Costas . . . . . II - 562