SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 13 de marzo de 2007 *

En el asunto C-29/05 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 25 de enero de 2005,

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Kaul GmbH, con domicilio social en Elmshorn (Alemania), representada por los Sres. G. Würtenberger y R. Kunze, abogados,

parte demandante en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: alemán.

Bayer AG, con domicilio social en Leverkusen (Alemania),

parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts y J. Klučka, Presidentes de Sala, y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Schiemann (Ponente), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič y J. Malenovský, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretaria: Sra. K. Sztranc-Sławiczek, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de junio de 2006;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de octubre de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 10 de noviembre de 2004, Kaul/OAMI — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Rec. p. II-3807; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste anuló la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 4 de marzo de 2002 (asunto R 782/2000-3; en lo sucesivo, «resolución impugnada») que desestima la oposición formulada por Kaul GmbH (en lo sucesivo, «Kaul») al registro, como marca comunitaria, del signo denominativo «ARCOL».

2 En los apartados 29 y 30 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, en la citada resolución, la Sala de Recurso había considerado, de manera errónea, que elementos de hecho no presentados ante la División de Oposición de la OAMI que resolvió en primera instancia no podían ser presentados por primera vez por un demandante en apoyo de su recurso ante una Sala de Recurso. A tenor de la mencionada sentencia, la Sala de Recurso está obligada, por el contrario, a tomar en consideración dichos elementos al objeto de pronunciarse sobre el recurso del que conoce.

3 En su recurso de casación, la OAMI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, al actuar de este modo, interpretó incorrectamente las disposiciones del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), y del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»).

Marco jurídico

El Reglamento nº 40/94

4 El artículo 8 del Reglamento nº 40/94, bajo el epígrafe «Motivos de denegación relativos», dispone en su apartado 1, letra b), lo siguiente:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

5 El artículo 42, apartado 3, del citado Reglamento establece:

«La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la Oficina, quien

haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

6 El artículo 52 del Reglamento nº 40/94, bajo el epígrafe «Causas de nulidad relativa», dispone en su apartado 1, letra a), lo siguiente:

«La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo».

7 El artículo 57, apartado 1, del citado Reglamento, que figura en el título VII del Reglamento nº 40/94, dedicado al procedimiento de recurso, establece, en particular, que «las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación admitirán recurso».

8 A tenor del artículo 59 del referido Reglamento:

«El recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. [...] Deberá presentarse un escrito

en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.»

9 El artículo 61 del mismo Reglamento, bajo el epígrafe «Examen del recurso», dispone lo siguiente:

«1. Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinará si se puede estimar.

2. Durante el examen del recurso, 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.»

10 El artículo 62 del Reglamento nº 40/94, bajo el epígrafe «Resolución sobre el recurso», establece:

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

2. Si la sala de recurso devolviere el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

[...]»

11 El artículo 63 del mencionado Reglamento, bajo el epígrafe «Recurso ante el Tribunal de Justicia», dispone lo siguiente:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

[...]»

12 El artículo 74 del Reglamento nº 40/94, que figura en la primera sección, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», del título IX, dedicado a las disposiciones de procedimiento, establece, bajo el epígrafe «Examen de oficio de los hechos», lo siguiente:

«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.»

13 A tenor del artículo 76, apartado 1, del citado Reglamento:

«En cualquier procedimiento ante la Oficina, podrá procederse en particular a las siguientes diligencias de instrucción:

a) audiencia de las partes;

b) solicitud de información;

c) presentación de documentos y de muestras;

d) audiencia de testigos;

e) peritaje;

f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.»

El Reglamento de ejecución

14 La regla 16, apartado 3, del Reglamento de ejecución dispone lo siguiente:

«En el caso de que los pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones y los demás documentos acreditativos contemplados en el apartado 1 y la prueba mencionada en el apartado 2 no se remitan junto con el escrito de notificación o con posterioridad al mismo, podrán serlo 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.»

15 La Regla 20, apartado 2, del citado Reglamento establece:

«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. Se comunicará al solicitante cualquier observación procedente de la parte que presente oposición y se le dará la oportunidad de responder dentro del plazo fijado por la Oficina.»

Antecedentes del litigio

16 Los antecedentes del litigio del que conoció el Tribunal de Primera Instancia, tal como resultan de la sentencia recurrida, pueden resumirse como sigue.

17 El 3 de abril de 1996, Atlantic Richfield Co. solicitó en la OAMI el registro como marca comunitaria del signo denominativo «ARCOL», en particular para los «productos químicos destinados a conservar los alimentos».

18 El 20 de octubre de 1998, Kaul formuló oposición contra dicha solicitud invocando la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1,

letra b), del Reglamento nº 40/94. Kaul invocó a este respecto la marca comunitaria anterior de la que es titular, a saber, el signo denominativo «CAPOL», registrado para «productos químicos destinados a mantener frescos y conservar los alimentos, a saber, materias primas para alisar y conservar productos alimenticios, en particular dulces».

19 La División de Oposición de la OAMI desestimó dicha oposición el 30 de junio de 2000, por considerar que no existía riesgo de confusión.

20 En apoyo del recurso que interpuso contra esta resolución, Kaul alegó en particular, como había sostenido anteriormente ante la División de Oposición, que la marca de la que es titular goza de un elevado carácter distintivo, por lo que debe disfrutar, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de una mayor protección. A este respecto, Kaul afirmó, sin embargo, que tal carácter distintivo elevado se desprendía no solamente de la inexistencia de carácter descriptivo del vocablo «CAPOL» para los productos considerados, como ya había aducido ante la División de Oposición, sino también de la circunstancia de que la referida marca adquirió notoriedad con el uso. Para acreditar esta notoriedad, Kaul aportó, como anexo al escrito que presentó ante la Sala de Recurso, una declaración por su honor del Director General así como una lista de sus clientes.

21 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso de la OAMI consideró, en particular, que no podía tener en cuenta el carácter distintivo supuestamente elevado de la marca anterior en razón de su notoriedad, puesto que dicho elemento y las mencionadas pruebas dirigidas a acreditarlo fueron invocados por primera vez en apoyo del recurso interpuesto ante ella.

La sentencia recurrida

22 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de mayo de 2002, Kaul interpuso recurso de anulación de la resolución impugnada. En apoyo de dicho recurso se invocaron cuatro motivos basados, respectivamente, en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de examinar los elementos que había presentado Kaul ante la Sala de Recurso, en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en tercer lugar, en la violación de los principios de Derecho procesal aceptados en los Estados miembros y de las normas de procedimiento aplicables ante la OAMI y, en cuarto lugar, en el incumplimiento de la obligación de motivación.

23 El Tribunal de Primera Instancia acogió el primer motivo y anuló por ello la resolución impugnada, sin pronunciarse sobre los demás motivos del recurso. A este respecto, consideró en particular lo siguiente en los apartados 25 a 30 de la sentencia recurrida:

«25 Ante todo, procede señalar que los elementos presentados por la demandante ante la Sala de Recurso consisten en una declaración por su honor formulada por el Director General de la demandante y en una lista de los clientes de ésta.

26 La demandante presentó dichos documentos, relativos a la intensidad de la explotación de su marca, en apoyo de la argumentación ya expuesta ante la División de Oposición –y hasta entonces basada únicamente en consideraciones relativas a la falta de carácter descriptivo de la marca de la demandante– según la cual esta marca goza de un grado elevado de distintividad y, por ello, debe deparársele una mayor protección.

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* [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 38 a 44, no anulada sobre el particular por la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI [...], C-383/99 P, Rec. p. I-6251, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Procter & Gamble/OAMI (forma de un jabón), T-63/01, Rec. p. II-5255, apartado 21] como en lo tocante al procedimiento *inter partes* [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartados 24 a 32].

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 primer instancia o, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso (sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 32). 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.»

24 En el apartado 34 de la citada sentencia, el Tribunal de Primera Instancia señaló que «la Sala de Recurso no podía, sin infringir el artículo 74 del Reglamento nº 40/94, negarse a examinar los elementos de hecho que la demandante adjuntó al escrito de 30 de octubre de 2000 para probar el grado de distintividad elevada de la marca anterior resultante de la utilización, alegada por ella, de dicha marca en el mercado.»

Sobre el recurso de casación

25 En su recurso de casación, la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se pronuncie sobre los demás motivos del recurso. Solicita igualmente que se condene en costas a las demás partes en el procedimiento.

26 Kaul solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a la OAMI.

Alegaciones de las partes

27 Mediante un motivo único que consta de dos partes, la OAMI sostiene que, al considerar en los apartados 29 y 30 de la sentencia recurrida que la Sala de Recurso de la OAMI estaba obligada, en el marco de un procedimiento de oposición, a tomar en consideración los elementos de hecho y de prueba presentados por primera vez en apoyo del escrito a que se refiere el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia infringió diversas disposiciones del citado Reglamento y del Reglamento de ejecución.

28 Mediante la primera parte de este motivo, la OAMI alega que, al considerar en los citados apartados que el principio de continuidad funcional obliga a la Sala de Recurso a dicha toma en consideración, el Tribunal de Primera Instancia interpretó y aplicó incorrectamente las disposiciones del artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 en relación con las Reglas 16, apartado 3, y 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución, así como el artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

29 La OAMI estima que el plazo que concedió al oponente con arreglo a las tres primeras disposiciones citadas para presentar hechos y pruebas en apoyo de su oposición constituye, en efecto, un plazo perentorio a cuya expiración queda excluida tal presentación ante la División de Oposición, a menos que la OAMI prorrogue dicho plazo.

30 A juicio de la OAMI, los hechos y pruebas no presentados en el referido plazo no pueden serlo tampoco ante la Sala de Recurso, ni conducir a la anulación de la

resolución dictada por la División de Oposición. Contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia, prosigue, la continuidad funcional entre Divisiones de Oposición y Salas de Recurso contemplada en el artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se refiere a la competencia decisoria de dichos órganos, pero no puede privar de efectividad a los plazos precisos que establece la normativa comunitaria a efectos de enmarcar el desarrollo del procedimiento de oposición.

31 A juicio de la OAMI, tal interpretación es la requerida también por la *ratio legis* del procedimiento de oposición, que tiene por objeto permitir la identificación precoz de conflictos entre marcas y la adopción de una resolución administrativa rápida a este respecto. Señala que una resolución por la que se desestimase la oposición no tendría además carácter definitivo, puesto que, con arreglo al artículo 52, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, no impedirá la presentación posterior de un recurso de anulación o de una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, basados en motivos idénticos a los expuestos en apoyo de la oposición.

32 Mediante la segunda parte del motivo, la OAMI sostiene que, al considerar en los apartados 29 y 30 de la sentencia recurrida que, en la medida en que la presentación de elementos de hecho o de prueba en la fase de recurso se produjo dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, dicha presentación tuvo lugar «dentro de plazo» en el sentido del artículo 74, apartado 2, del citado Reglamento, por lo que la Sala de Recurso debe tomar esos elementos en consideración, el Tribunal de Primera Instancia ha infringido esta última disposición.

33 Con carácter principal, la OAMI sostiene a este respecto que lo dispuesto en el artículo 74, apartado 2, no es de aplicación cuando la presentación de elementos de hecho o de prueba esté sujeta, como en el presente caso, a un plazo perentorio ante el órgano que se pronuncie en primera instancia. Considera que al haber utilizado los términos «en temps utile», «not in due time» o «verspätet», la citada disposición refleja precisamente la preocupación por evitar retrasos injustificados cuando no existan tales plazos perentorios.

34 Con carácter subsidiario, la OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia restringió indebidamente el alcance del referido artículo 74, apartado 2, al considerar que esta disposición únicamente es de aplicación, en el marco del procedimiento de recurso, cuando la presentación de elementos de hecho y de prueba tenga lugar una vez expirado el plazo de cuatro meses mencionado en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94. En efecto, el artículo 74, apartado 2, de este Reglamento debería poder aplicarse también en otras circunstancias, por ejemplo debido a que esa presentación ya hubiera podido y debido producirse ante la División de Oposición.

35 Según Kaul, que aborda el motivo invocado en su conjunto, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que las Salas de Recurso deben tener en cuenta elementos nuevos, siempre y cuando la presentación de estos últimos, incluso ante esas Salas, no sea extemporánea en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Estima que así sucede en el caso de autos, ya que la presentación objeto de controversia se produjo dentro del plazo contemplado en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

36 Señala que la Sala de Recurso constituye una segunda instancia que ha de conocer de nuevo del fondo del asunto, sin restricción alguna, con carácter previo a cualquier control jurisdiccional, encomendado al Tribunal de Primera Instancia y al Tribunal de Justicia, que está limitado a las cuestiones de Derecho.

37 Añade que los artículos 61, apartado 2, y 76 del Reglamento nº 40/94 confirman que la Sala de Recurso dispone de idénticas competencias que el órgano que se pronunció en primera instancia, en particular a efectos de invitar a las partes a presentar observaciones o de ordenar la práctica de diligencias de instrucción. En su opinión, el artículo 62, apartado 1, del referido Reglamento, interpretado en relación con dichas disposiciones, indica que la Sala de Recurso está obligada a decidir, a la luz de todos los elementos de hecho que obran en su poder, si estima que está en condiciones de adoptar una resolución que tenga una parte dispositiva idéntica a la de la resolución sobre la que ha de pronunciarse.

38 Kaul considera que del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se desprende que la presentación de hechos y de pruebas en los procedimientos *inter partes* corresponde únicamente a las partes. Por ello, éstas deben conservar el derecho a profundizar en el debate en la fase de recurso, especialmente a la luz de la resolución adoptada en primera instancia.

39 Por otra parte, añade, es conforme tanto a los principios de seguridad jurídica y de economía procesal como a la finalidad del procedimiento de oposición, que tiene por objeto permitir que los conflictos entre marcas sean resueltos antes del registro de la marca, en aras de un buen funcionamiento del mercado interior, que la resolución de la OAMI pueda ser adoptada sobre una base fáctica lo más amplia posible.

Apreciación del Tribunal de Justicia

40 Al estar estrechamente relacionadas entre sí las dos partes del motivo, procede examinarlas conjuntamente.

Sobre el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94

41 A los efectos de pronunciarse sobre el motivo considerado en su conjunto, procede señalar, en primer lugar, que según se desprende del tenor del artículo 74,

apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la OAMI podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

42 Contrariamente a lo que afirma la OAMI, de ese tenor se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 40/94 y que no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente.

43 En cambio, se deduce con la misma certeza del citado tenor que tal alegación o presentación extemporánea de hechos y pruebas no puede conferir a la parte que la lleve a cabo un derecho incondicional a que dichos hechos o pruebas sean tomados en consideración por la OAMI. Al precisar que esta última «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta dichos hechos y pruebas, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquéllos.

44 Esa toma en consideración por parte de la OAMI, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración.

45 Como ha aducido con razón la OAMI, el hecho de obligar a ésta a tomar en consideración, en cualesquiera circunstancias, los hechos y pruebas presentados por las partes en un procedimiento de oposición fuera de los plazos señalados al efecto en virtud de las disposiciones del Reglamento nº 40/94 sería tanto, además, como privar a dichas disposiciones de toda eficacia.

46 Por el contrario, la interpretación adoptada en los apartados 42 a 44 de la presente sentencia en relación con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 preserva dicha eficacia, al tiempo que permite conciliar diversos imperativos.

47 Por una parte, en efecto, es conforme al principio de buena administración y a la necesidad de garantizar el correcto desarrollo y la eficacia de los procedimientos que las partes se vean incitadas a respetar los plazos que les señale la OAMI para la tramitación de un asunto. La circunstancia de que esta última pueda, en su caso, decidir no tener en cuenta los hechos y las pruebas presentados por las partes fuera de los plazos señalados debería, por sí sola, tener tal efecto incitativo.

48 Por otra parte, al mantener, no obstante, la posibilidad de que el órgano que haya de resolver el litigio tenga en cuenta hechos y pruebas presentados extemporáneamente por las partes, dicha interpretación puede contribuir, al menos cuando se trate de un procedimiento de oposición, a evitar que las marcas cuyo uso pueda ser impugnado posteriormente con éxito mediante un procedimiento de anulación o a través de un procedimiento por violación de marca, sean objeto de registro. Pues bien, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, razones de seguridad jurídica y de buena administración juegan a favor de esta tesis (véase, en particular, la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 59).

Sobre la naturaleza del procedimiento seguido ante la Sala de Recurso de la OAMI y sobre el artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94

49 En segundo lugar, procede señalar que ninguna razón de principio vinculada a la naturaleza del procedimiento que se sigue ante la Sala de Recurso o a la competencia de este órgano excluye que, a efectos de pronunciarse sobre el recurso del que conoce, dicha Sala tenga en cuenta hechos o pruebas presentados por primera vez en la fase de dicho recurso.

50 Ha de recordarse a este respecto que los litigios surgidos de una oposición a una solicitud de registro de marca están potencialmente sujetos a un cuádruple nivel de control.

51 En efecto, un procedimiento incumbe en un primer momento a la OAMI, a sus Divisiones de Oposición en primer lugar y, en caso de recurso, a sus Salas de Recurso que, pese a las garantías de independencia de que disfrutan tanto ellas como sus miembros, no por ello dejan de ser órganos de la OAMI. A este procedimiento le sucede, en un segundo momento, un eventual control jurisdiccional a cargo del Tribunal de Primera Instancia y, en caso de que se interponga recurso de casación, del Tribunal de Justicia.

52 Como establece el artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia únicamente puede anular o reformar la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI que se funde «en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del [citado] Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder».

53 De dicha disposición se deduce, en particular, que el Tribunal de Primera Instancia sólo puede anular o reformar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de dichos motivos de anulación o de reforma. En cambio, el referido Tribunal no puede anular ni reformar esa resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó (sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartados 54 y 55).

54 Se deduce igualmente de la referida disposición que, como el Tribunal de Primera Instancia ha declarado acertadamente y de manera reiterada, los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la OAMI no pueden invocarse tampoco en la fase del recurso interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional comunitario. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia ha de examinar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso controlando la aplicación del Derecho comunitario realizada por ésta a la luz, en particular, de los elementos de hecho expuestos ante dicha Sala (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, apartado 50), pero no puede, en cambio, efectuar ese control tomando en consideración elementos de hecho que hayan sido presentados por primera vez ante él.

55 Conforme a la lógica de la arquitectura institucional recordada en los apartados 50 y 51 de la presente sentencia, el control jurisdiccional ejercido por el Tribunal de Primera Instancia no puede consistir en una mera duplicación del control efectuado anteriormente por la Sala de Recurso de la OAMI.

56 Se desprende a este respecto del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 que, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso se pronunciará sobre el recurso y podrá, al hacerlo, «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada», es decir, en el presente caso, pronunciarse sobre la oposición desestimándola o declarándola fundada, confirmando o anulando en esa medida la resolución impugnada.

57 Se deduce de este modo del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 que, al habérsele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho.

58 Como ha recordado Kaul, se desprende por otra parte de los artículos 61, apartado 2, y 76 del Reglamento nº 40/94 que, a efectos del examen del fondo del recurso del que conoce, la Sala de Recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido y que podrá también decidir la práctica de diligencias de instrucción, entre las que figura la presentación de elementos de hecho o de prueba. El artículo 62, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 precisa, por su parte, que si la Sala de Recurso devolviere el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la Sala de Recurso «en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos». Dichas disposiciones contemplan a su vez la posibilidad de que el sustrato fáctico vaya enriqueciéndose en las diversas fases del procedimiento ante la OAMI.

Sobre los artículos 42, apartado 3, y 59 del Reglamento nº 40/94

59 En tercer lugar, se deduce del artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, que quien ha formulado oposición al registro de una marca por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento podrá alegar en apoyo de dicha oposición hechos, pruebas y observaciones dentro del plazo que le señale la OAMI al efecto.

60 A diferencia de este artículo 42, apartado 3, el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, que establece los requisitos para la interposición de un recurso ante la Sala de Recurso, no hace referencia a la presentación de hechos o de pruebas, sino únicamente a la presentación, en un plazo de cuatro meses, de un escrito en el que se expongan los motivos del recurso.

61 De ello se deduce que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 30 de la sentencia recurrida, el referido artículo 59 no puede ser interpretado en el sentido de que concede a quien interpuso dicho recurso un nuevo plazo para presentar hechos y pruebas en apoyo de su oposición.

62 Por tanto, incurre en error de Derecho el Tribunal de Primera Instancia al considerar en el citado apartado que dichos hechos y pruebas han sido presentados «dentro de plazo» en el sentido del artículo 74, apartado 2, y al deducir de ello que la Sala de Recurso está obligada a tomarlos en consideración en la resolución que ha de dictar sobre el recurso del que conoce.

63 En efecto, de los apartados 41 a 43 de la presente sentencia se deduce que, dado que, como en el caso de autos, dichos hechos y pruebas no fueron invocados y presentados por la parte afectada dentro de los plazos que le fueron señalados al efecto en virtud de las disposiciones del Reglamento nº 40/94 ni, por lo tanto, «dentro de plazo» en el sentido del artículo 74, apartado 2, del citado Reglamento, la referida parte no disfruta de un derecho incondicional a que aquéllos sean tenidos en cuenta por la Sala de Recurso. Ésta dispone, por el contrario, de un margen de apreciación para decidir si procede o no tener en cuenta esos hechos y pruebas a efectos de la decisión que ha de adoptar.

64 De todo lo antedicho se desprende que, al estimar en los apartados 29 y 30 de la sentencia recurrida que la Sala de Recurso está obligada a tomar en consideración hechos y pruebas que la parte que formuló oposición frente a una solicitud de registro de una marca presente por primera vez en el escrito presentado en apoyo de su recurso interpuesto ante dicha Sala contra una resolución dictada por una División de Oposición, y al anular la resolución impugnada por el mero hecho de que la Sala de Recurso se había negado a tener en cuenta esos hechos y pruebas, el Tribunal de Primera Instancia infringió lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, en relación con los artículos 59 y 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

65 De ello se deduce que debe anularse la sentencia recurrida.

Sobre el recurso en primera instancia

66 Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, éste podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.

67 En el caso de autos, el Tribunal de Justicia constata, como hizo con anterioridad el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 27 de la sentencia recurrida, que en los apartados 10 a 12 de la resolución impugnada la Sala de Recurso se negó a tomar en consideración los hechos y pruebas presentados por Kaul en apoyo de su recurso por considerar, básicamente, que esa toma en consideración estaba descartada de oficio, puesto que esos hechos y pruebas no habían sido presentados anteriormente ante la División de Oposición dentro de los plazos señalados por esta última.

68 Ahora bien, esta tesis de la Sala de Recurso, defendida también por la OAMI tanto durante el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia como en el marco del presente recurso de casación, infringe el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. En efecto, como se desprende de los apartados 41 a 43 de la presente sentencia, la citada disposición otorga a la Sala de Recurso, ante la cual se han presentado extemporáneamente hechos o pruebas, un margen de apreciación a la

hora de decidir si procede o no tenerlos en cuenta a efectos de la adopción de su resolución.

69 En lugar de ejercitar esa facultad de apreciación que le ha sido otorgada, la Sala de Recurso estimó en este caso que carecía de toda facultad de apreciación para tener en cuenta, eventualmente, los hechos y pruebas de que se trata.

70 De lo antedicho se deduce que debe anularse la resolución impugnada.

Costas

71 Con arreglo al artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio. A tenor del artículo 69, apartado 2, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

72 En el caso de autos, hay que señalar que, si bien se anula la sentencia recurrida, mediante la presente sentencia el Tribunal de Justicia acoge el recurso de Kaul y anula la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI. De ello se desprende que procede condenar a la OAMI a cargar con las costas en que incurrió Kaul tanto en primera instancia como en el marco del recurso de casación, con arreglo a lo solicitado por esta última.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1) **Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 10 de noviembre de 2004, Kaul/OAMI — Bayer (ARCOL) (T-164/02).**

2) **Anular la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 4 de marzo de 2002 (asunto R 782/2000-3).**

3) **Condenar a la OAMI al pago de las costas tanto del procedimiento en primera instancia como del recurso de casación.**

Firmas