Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 18 de octubre de 2012 *

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Oposición — Reglamento (CE) nº 2868/95 — Regla 18, apartado 1 — Naturaleza jurídica de una comunicación de la OAMI que informa de que una oposición ha sido considerada admisible — Derecho a un recurso efectivo»

En el asunto C-402/11 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 25 de julio de 2011,

Jager & Polacek GmbH, con domicilio social en Viena, representada por Sr. A. Renck, Rechtsanwalt,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representado por Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. A. Rosas, en funciones de Presidente de la Sala Segunda, y los Sres. U. Lõhmus, T. von Danwitz, A. Arabadjiev y C.G. Fernlund (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de mayo de 2012;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de julio de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante el recurso de casación, Jager & Polacek GmbH (en lo sucesivo, «Jager & Polacek») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de mayo de 2011, Jager & Polacek/OAMI (REDTUBE) (T-488/09; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual éste

* Lengua de procedimiento: alemán.

desestimó el recurso de aquella que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 29 de septiembre de 2009 (asunto R 442/2009-4) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de oposición entre dicha sociedad y RT Mediasolutions s.r.o. (en lo sucesivo, «RT Mediasolutions»).

2 Mediante la resolución controvertida, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó la solicitud de anulación de la resolución de 22 de enero de 2009, por la que la División de Oposición había declarado que la oposición nº B 1 299 033 dimanante de Jager & Polacek se tenía por no presentada.

Marco jurídico

3 El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos, el presente litigio se rige aún por el Reglamento nº 40/94, modificado por el Reglamento (CE) nº 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 386, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94»).

4 Las normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 están contenidas en el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995 (DO L 303, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»).

Reglamento nº 40/94

5 El artículo 42 del Reglamento nº 40/94, titulado «Oposición», dispone lo siguiente:

«1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria:

[...]

c) en los casos del apartado 4 del artículo 8, los titulares de las marcas o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del Derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

[...]

3. 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 [OAMI], quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

6 A tenor del artículo 57 de este Reglamento, titulado «Resoluciones que admiten recurso»:

«1. 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. El recurso tendrá efecto suspensivo.

2. Una resolución que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes sólo podrá recurrirse con la resolución final, a no ser que la propia resolución contemple la posibilidad de un recurso independiente.»

7 El artículo 77 *bis* de dicho Reglamento, titulado «Anulación y revocación», prevé:

«1. Cuando la [OAMI] efectúe una inscripción en el registro o adopte una resolución afectadas por un error evidente en el procedimiento que sea imputable a la [OAMI], ésta anulará la inscripción o revocará la resolución. Si existe una sola parte en el procedimiento y la inscripción o el acto lesionan sus derechos, la anulación o revocación deberán efectuarse incluso si el error no fuera evidente para dicha parte.

2. La anulación o revocación a que se refiere el apartado 1 las efectuará, de oficio o a instancia de una de las partes en el procedimiento, el órgano que haya efectuado la inscripción o adoptado la resolución. La anulación o revocación se adoptarán en un plazo de seis meses desde la fecha de inscripción en el registro o de adopción de la resolución, una vez oídas las partes en el procedimiento así como los posibles titulares de derechos sobre la marca comunitaria en cuestión que estén inscritos en el registro.

3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso conforme a los artículos 57 y 63, y de la posibilidad de que, en las formas y condiciones fijadas por el [Reglamento de ejecución a que se refiere el] apartado 1 del artículo 157, se corrijan los errores lingüísticos o de transcripción y los errores manifiestos en las decisiones de la [OAMI] así como los errores imputables a la [OAMI] en el registro de la marca o en la publicación del registro.»

8 Conviene precisar que los artículos 42, 57 y 77 *bis* del Reglamento nº 40/94 han pasado a ser, respectivamente, los artículos 41, 58 y 80 del Reglamento nº 207/2009, sin que se haya modificado su tenor literal.

Reglamento de ejecución

9 Bajo el título «Examen de la admisibilidad», la regla 17 del Reglamento de ejecución dispone:

«1. En el caso de que no se abone la tasa de oposición dentro del plazo establecido, no se considerará presentada oposición. En el caso de que se abone la tasa de oposición después de la expiración del plazo establecido, se devolverá a la parte que haya presentado oposición.

2. Si no se ha presentado el escrito de oposición dentro del plazo […], la [OAMI] la rechazará.

[...]

5. Se comunicará al solicitante cualquier conclusión, con arreglo al apartado 1, que lleve a considerar que no se ha presentado oposición, así como cualquier decisión de no admitir una oposición con arreglo a los apartados 2, 3 y 4.»

10 La regla 18 del Reglamento de ejecución, titulada «Inicio de los procedimientos de oposición», dispone en su apartado 1:

«Cuando, de conformidad con la regla 17, se considere admisible la oposición, la [OAMI] enviará una comunicación a las partes informándolas de que los procedimientos de oposición se considerarán iniciados dos meses después de la recepción de dicha comunicación. Este plazo podrá ampliarse hasta un total de 24 meses si ambas partes lo solicitan antes de que expire.»

11 La regla 53 *bis* del mismo Reglamento, bajo el epígrafe «Revocación de una resolución o una inscripción en el Registro», establece lo siguiente en sus apartados 1 a 3:

«1. Cuando la [OAMI] descubra, por sí misma o a partir de información procedente de las partes en el procedimiento, que una resolución o una inscripción en el Registro va a ser revocada con arreglo al artículo 77 *bis* del Reglamento, informará de ello a la parte afectada.

2. La parte afectada podrá presentar alegaciones a dicha revocación dentro de un plazo determinado por la [OAMI].

3. Si la parte afectada está de acuerdo con la revocación o no presenta alegaciones dentro del plazo determinado, la [OAMI] revocará la resolución o la inscripción. Si la parte afectada no está de acuerdo con la revocación, la [OAMI] adoptará una decisión en cuanto a la revocación.»

12 La regla 62 del mencionado Reglamento establece en su apartado 1:

«Las resoluciones con plazo para la interposición de recurso, las citaciones y cualesquiera otros documentos que determine el presidente de la [OAMI] se notificarán por carta certificada con acuse de recibo. Todas las demás notificaciones se realizarán por correo ordinario.»

Antecedentes del litigio

13 Los hechos que originaron el litigio fueron expuestos en los apartados 1, 3 a 13 y 16 a 19 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:

«1 El 12 de julio de 2007, el causante de [RT Mediasolutions] presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la [OAMI], al amparo del [Reglamento nº 40/94].

[...]

3 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 068/2007, de 24 de diciembre de 2007.

4 El 25 de marzo de 2008 la demandante, [Jager & Polacek], presentó, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 […], escrito de oposición al registro de la marca solicitada para la totalidad de los productos y servicios contemplados por la misma.

5 La oposición se basaba en la marca anterior no registrada Redtube, y en la utilización del dominio de Internet www.redtube.com. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 […].

6 En el formulario de oposición la demandante indicó que la tasa de oposición iba a ser abonada en la cuenta de la OAMI el 26 de marzo de 2008.

7 Mediante escrito de 10 de abril de 2008, la División de marcas de la OAMI informó a la demandante de que la tasa de oposición no había sido recibida por la OAMI hasta el 1 de abril de 2008, una vez expirado el plazo de oposición, y que, por lo tanto, la oposición se tenía por no presentada. La OAMI precisó también que se consideraría que el plazo había sido respetado si la orden de transferencia hubiera sido dada antes de la expiración del plazo de oposición. Igualmente, la OAMI precisó que si la demandante había efectuado el pago durante los últimos diez días del plazo de oposición debía abonar un recargo equivalente al 10 % de la tasa de oposición a más tardar el 11 de mayo de 2008.

8 Mediante escrito de 8 de mayo de 2008, la demandante aportó la prueba de que había dado a su banco la orden de transferir la tasa de oposición el 26 de marzo de 2008. Aportó igualmente la prueba del pago del recargo del 10 % el 6 de mayo de 2008. Señaló, además, que no tuvo conocimiento de la solicitud de marca hasta el 25 de marzo de 2008 por la tarde, es decir, el último día del plazo de oposición. En ese momento instó a RT Mediasolutions a que retirase su solicitud de marca, lo que esta última no hizo. En el momento de la presentación de la oposición (a las 17.07 mediante fax), los bancos en Austria se encontraban cerrados desde hacía más de dos horas, y ya no había nadie en el departamento de contabilidad de la propia demandante. Le habría sido pues imposible dar la orden de transferencia de la tasa de oposición a una entidad bancaria el mismo día. […] Además, sostuvo que, según la versión alemana del Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las Tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO L 303, p. 33), en este caso el plazo de pago se consideraba cumplido en virtud del pago del recargo.

9 Mediante sendos escritos de 20 de mayo de 2008, la División de marcas de la OAMI dirigió una comunicación a la demandante y a RT Mediasolutions [en lo sucesivo, «comunicación de 20 mayo de 2008»]. En dichos escritos la OAMI señaló que se había considerado admisible la oposición en la medida en que se basaba en la marca anterior no registrada Redtube, e informó a la demandante y a RT Mediasolutions de la fecha de inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición, de conformidad con la regla 18, apartado 1, del [Reglamento de ejecución]. Más concretamente, la OAMI indicó que la fase de conciliación (cooling off) concluiría el 21 de julio de 2008 y que la fase contradictoria del procedimiento de oposición empezaría el 22 de julio de 2008. Asimismo, señaló plazos para que la demandante fundamentara su oposición y para que RT Mediasolutions respondiera a la misma.

10 Mediante escrito de 10 de septiembre de 2008, RT Mediasolutions alegó que la tasa de oposición no había sido abonada dentro de plazo, y solicitó a la OAMI que anulara la comunicación de 20 de mayo de 2008 y que declarara que la oposición se tenía por no presentada.

11 El 2 de octubre de 2008, la División de marcas de la OAMI remitió a la demandante un escrito titulado «Rectificación» (Korrektur) en el que la informaba de que la [comunicación de 20 de mayo de 2008] había sido remitida por error y que debía entenderse que no tenía objeto. La OAMI informó asimismo a la demandante de que el pago de la tasa de oposición no había sido efectuado dentro del plazo de oposición y de que ésta se tenía por no presentada. Igualmente, la OAMI llamó la atención de la demandante sobre la posibilidad de solicitar la adopción de una decisión formal por escrito. La demandante presentó una solicitud en este sentido el 28 de noviembre de 2008.

12 El 22 de enero de 2009 la División de Oposición adoptó una resolución por la que se tenía por no presentada la oposición, al estimar que los dos requisitos previstos en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 2869/95 –a saber, que se haya dado una orden de transferencia dentro del plazo de oposición y que se haya abonado el recargo– son acumulativos. [...]

13 El 20 de marzo de 2009 la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición. En el escrito de motivación de 22 de mayo de 2009, la demandante alegó que el 20 de mayo de 2008 la OAMI había adoptado una resolución mediante la que se consideraba admisible la oposición, y que dicha resolución no había sido debidamente revocada con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en el artículo [77 *bis* del Reglamento nº 40/94]. Alegó igualmente que los dos requisitos previstos en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 2869/95 no eran acumulativos sino alternativos.

[...]

16 Mediante [la resolución controvertida] la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

17 La Sala de Recurso señaló que el plazo de oposición había finalizado el 25 de marzo de 2008, dado que el 24 de marzo de 2008 era día festivo. La tasa de oposición se pagó después de la finalización del plazo de oposición, en contra de lo dispuesto en el artículo [42, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 40/94]. También declaró que la demandante había dado a su entidad bancaria la orden de transferencia una vez finalizado el plazo de oposición, a saber, el 26 de marzo de 2008. Por tanto, en aplicación del artículo [42, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 40/94], la oposición se tenía por no presentada.

18 La Sala de Recurso consideró que la División de Oposición había interpretado correctamente el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 2869/95.

19 Según la Sala de Recurso, la [comunicación de 20 de mayo de 2008] no constituía una resolución susceptible de ser revocada conforme al artículo [77 *bis* del Reglamento nº 40/94], sino un mero acto de trámite.»

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

14 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 4 de diciembre de 2009, la demandante y ahora recurrente en casación (en lo sucesivo, «recurrente») interpuso un recurso dirigido a obtener la anulación de la resolución controvertida.

15 Para fundamentar su recurso, la recurrente invocó tres motivos, de los cuales únicamente la contestación al segundo de ellos constituye el objeto del recurso de casación.

16 El primer motivo del recurso se basaba en la infracción del artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO L 28, p. 11). El Tribunal General desestimó este motivo por cuanto la disposición mencionada es aplicable únicamente a los procedimientos *inter partes* (procedimientos contradictorios), mientras que al procedimiento que concluyó con la adopción de la resolución de 22 de enero de 2009 le eran aplicables las normas previstas para los procedimientos *ex parte* (procedimientos no contradictorios).

17 Mediante el tercer motivo de su recurso, la recurrente impugnaba el hecho de que su oposición se hubiera tenido por no presentada debido al pago fuera de plazo de la tasa de oposición. El Tribunal General desestimó este motivo al considerar que era conforme a Derecho la declaración de la División de Oposición mediante la que se tuvo por no presentada la oposición debido al pago fuera de plazo de la tasa de oposición, conforme a la regla 17, apartado 1, del Reglamento de ejecución.

18 El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 77 *bis,* apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94. En apoyo de este motivo, la recurrente alegó que la comunicación de 20 de mayo de 2008, que había considerado admisible su oposición, constituía una resolución. A este respecto, en la medida en que, con arreglo a la regla 17, apartado 5, del Reglamento de ejecución, la declaración de que la oposición se tiene por no presentada o de que se desestima por inadmisibilidad, ha de realizarse mediante una resolución, el principio jurídico del *actus contrarius* y del paralelismo de los requisitos formales requiere que el acto mediante el cual se considere admisible la oposición también sea calificado de «resolución».

19 Por consiguiente, esta resolución únicamente podía revocarse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 77 *bis* del Reglamento nº 40/94, en relación con la regla 53 *bis* del Reglamento de ejecución. La revocación de la resolución no se atuvo a las normas de procedimiento contenidas en la mencionada regla 53 *bis* y tuvo lugar fuera del plazo de seis meses previsto en el artículo 77 *bis*.

20 A este respecto, en los apartados 91 a 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que el escrito de 20 de mayo de 2008 no era más que una comunicación dirigida a la recurrente relativa a la fecha de inicio de la fase contradictoria del procedimiento, así como una invitación a que presentara los hechos, pruebas y alegaciones pertinentes, y que, por lo tanto, tal comunicación no estaba destinada a producir efectos jurídicos. Del tenor de este escrito se desprende que el mismo no constituye una toma de posición definitiva de la OAMI sobre la admisibilidad de la oposición. En el apartado 102 de la mencionada sentencia, el Tribunal General concluye que la comunicación de 20 de mayo de 2008 no constituye una resolución, sino un mero acto de trámite.

21 El Tribunal General desestimó asimismo las alegaciones de la recurrente al considerar que el principio del *actus contrarius* y del paralelismo de los requisitos formales carece de pertinencia para determinar si la comunicación de 20 de mayo constituye una resolución.

22 El Tribunal General considera que la regla 18, apartado 1, del Reglamento de ejecución hace referencia a una comunicación, la cual no produce efectos jurídicos vinculantes frente a la parte a quien se dirige. Por lo tanto, dado que la comunicación de 20 de mayo de 2008 no es una resolución, la recurrente no puede invocar la protección de la confianza legítima que, según alega, dicho escrito hizo nacer en ella.

23 En el apartado 132 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró asimismo que el asunto no afectaba a un registro internacional y que no procedía pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de la notificación por parte de la OAMI a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de las oposiciones consideradas admisibles.

Pretensiones de las partes

24 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Condene en costas a la OAMI.

25 La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación por ser manifiestamente infundado y que se condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

26 En su recurso de casación la recurrente alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 77 *bis,* apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

27 El motivo único de casación alegado por la recurrente consta de tres partes. En la primera se reprocha al Tribunal General haber considerado que la comunicación de 20 de mayo de 2008 no constituye una resolución. En primer lugar, el Tribunal General se basó en una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que es inaplicable al presente asunto, dado que se refiere a las decisiones previstas en el artículo 288 TFUE, párrafo cuarto. Sin embargo, esta disposición no resulta aplicable a los actos de la OAMI.

28 En segundo lugar, la recurrente alega que, al negarse a considerar la referida comunicación como una resolución, el Tribunal General no le otorgó una tutela judicial efectiva.

29 La recurrente mantiene que aunque la OAMI puede verificar la admisibilidad de la oposición en cualquier momento del procedimiento, también puede adoptar una posición definitiva respecto a esta cuestión en cualquier momento, especialmente con ocasión del escrito por el que se informa a las partes del inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición. Los términos empleados en la comunicación de 20 de mayo de 2008 demuestran que uno de los objetos de ésta era decidir sobre la admisibilidad de la oposición. Estos términos son precisos e incondicionales. En la comunicación no se especificó que la OAMI podía volver a examinar la admisibiliad de la oposición ni que no se había pronunciado definitivamente sobre esta cuestión.

30 En aplicación del principio de tutela judicial efectiva, añade la recurrente, el Tribunal General debería haber considerado que la comunicación de 20 de mayo de 2008 constituía una resolución, tanto por razón de su forma como de su contenido. En efecto, la declaración de admisibilidad fue hecha por una autoridad competente y responsable, y se trata de una declaración incondicional, precisa y sin reservas.

31 Por lo tanto, según la recurrente, dicha comunicación dio a su destinataria la impresión de que la OAMI había examinado la admisibilidad y había adoptado una decisión definitiva acerca de esta cuestión. Es cierto que la OAMI tenía la posibilidad de revocar tal decisión acerca de la admisibilidad en el supuesto de ser errónea, pero tendría que haberlo hecho dentro de plazo y en la forma prevista. A falta de tal revocación la OAMI siguió estando vinculada por dicha decisión, en razón de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Lo cierto es que la decisión no fue revocada en el plazo de seis meses previsto en el artículo 77 *bis*, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94, razón por la cual, concluye la recurrente, el procedimiento de oposición debió reanudarse y seguir su curso.

32 En la segunda parte del motivo único de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General que haya basado su razonamiento en el hecho de que la regla 17, apartado 5, del Reglamento de ejecución utiliza el término «decisión» en el caso del acto en que se tiene por no presentada la oposición, mientras que la regla 18, apartado 1, de dicho Reglamento utiliza el término «comunicación». Pues bien, de la regla 62 del referido Reglamento se desprende que una comunicación también puede contener una decisión.

33 En la tercera parte del motivo único alegado en apoyo de su recurso de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General que, en respuesta a su alegación relativa a la obligación de información a la OMPI, se haya limitado a afirmar que el asunto se refería únicamente al registro de una marca comunitaria. Pues bien, la apreciación de la naturaleza jurídica de una comunicación relativa a la admisibilidad de una oposición debe ser uniforme. La recurrente concluye que el Tribunal General debería haber tenido en cuenta el hecho de que, si la comunicación acerca de la admisibilidad que se efectúa a la OMPI es una decisión, tal comunicación debe recibir la misma calificación cuando se efectúa a quien ha formulado una oposición al registro de una marca comunitaria.

34 La OAMI considera que el motivo único de casación es manifiestamente infundado.

35 Para empezar, por lo que respecta a la parte del motivo de casación relativa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada por el Tribunal General, la OAMI sostiene que es un organismo de la Unión Europea, y que le son igualmente aplicables los conceptos de Derecho administrativo establecidos para la Unión Europea.

36 La OAMI añade a continuación, respecto a la parte del motivo de casación relativa a la calificación de la comunicación de 20 de mayo de 2008 como resolución, que el Tribunal General indicó claramente en el apartado 122 de la sentencia recurrida que de dicha comunicación no se desprende que la OAMI pretendiera pronunciarse definitivamente sobre la admisibilidad. No ha lugar a la aplicación

del principio de tutela judicial efectiva en el presente asunto porque la mencionada comunicación no constituye, en palabras de la OAMI, un «acto ejecutivo» que pueda ser contrario a Derecho. La OAMI concluye que dicha comunicación no afecta a la situación jurídica de la recurrente.

37 La OAMI sostiene que la recurrente reprocha erróneamente al Tribunal General no haber investigado si la comunicación de 20 de mayo de 2008 contenía también una resolución. En efecto, según aquélla, el Tribunal General llevó a cabo tal investigación en los apartados 91 y siguientes de la sentencia recurrida.

38 Respecto a la parte del motivo de casación referente al procedimiento ante la OMPI, la OAMI afirma que la decisión sobre la admisibilidad de una oposición en caso de registro internacional implica la mención de la denegación provisional de protección en el registro internacional de marcas. Este procedimiento y el que resulta aplicable ante la OAMI no son comparables en lo que respecta a sus efectos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

39 Con carácter previo, es preciso señalar, por un lado, que la recurrente no alega ante el Tribunal de Justicia un motivo relacionado con la infracción del artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 216/96, ni uno relativo al pago de la tasa de oposición.

40 Por otro lado, ha de señalarse que la resolución controvertida fue dictada a raíz de una solicitud de anulación de la resolución de 22 de enero de 2009, y no de la comunicación de 20 de mayo de 2008.

41 Mediante la resolución de 22 de enero de 2009, la División de Oposición de la OAMI declaró que la oposición se tenía por no presentada en razón de la falta de pago de la tasa de oposición dentro del plazo fijado a tal efecto.

Sobre la primera parte del motivo de casación

42 La Sala de Recurso consideró que la solicitud de anulación de la resolución de 22 de enero de 2009 era admisible pero no fundada, ya que la División de Oposición tenía la facultad, cuando no la obligación, de hacer constar en cualquier estado del procedimiento todo vicio de que pudiera adolecer el pago de la tasa de oposición. Según la Sala de Recurso, la comunicación que informaba de que la oposición se había considerado admisible y que señalaba el inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición no constituía una resolución que hubiera de ser revocada conforme al artículo 77 *bis* del Reglamento nº 40/94, ni tampoco una resolución final en el sentido del artículo 57 de este Reglamento, sino un mero acto de trámite.

43 La Sala de Recurso, y posteriormente el Tribunal General en los apartados 74 y 75 de la sentencia recurrida, estimaron que la resolución de 22 de enero de 2009 había sido adoptada según las normas previstas para el procedimiento contradictorio, y que el recurso contra dicha resolución debía tramitarse conforme a este procedimiento. La Sala de Recurso consideró que era lógico que la División de Oposición no se hubiera pronunciado sobre las costas, y decidió que tampoco había lugar a un pronunciamiento sobre las costas causadas durante el procedimiento de recurso.

44 La recurrente mantuvo ante el Tribunal General que la comunicación de 20 de mayo de 2008 constituía una resolución que únicamente podía revocarse con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 77 *bis* del Reglamento nº 40/94.

45 El Tribunal General rechaza que la comunicación de 20 de mayo de 2008 pueda ser calificada de resolución, por el motivo principal de que no produjo ningún efecto jurídico obligatorio. En el apartado 91 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que dicha comunicación no contiene

ninguna indicación de tal naturaleza que sugiera que se trata de una resolución sobre la admisibilidad de la oposición, al tiempo que afirmaba, en el apartado 92 de la misma sentencia, que mediante aquella comunicación la OAMI hizo saber a la recurrente que su oposición había sido considerada admisible en la medida en que se basaba en la marca anterior no registrada. Finalmente, el Tribunal General precisó en el apartado 95 de la sentencia que el hecho de que en dicha comunicación la OAMI considerara admisible la oposición constituía la razón por la que informó a las partes del plazo de inicio del procedimiento contradictorio.

46 En el apartado 102 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la comunicación de 20 de mayo de 2008 no constituye una resolución sino un mero acto de trámite.

47 Sin embargo, este razonamiento no puede considerarse válido.

48 En primer lugar, del título II del Reglamento de ejecución se desprende que el procedimiento de oposición al registro de una marca comprende dos fases distintas. La regla 17 de este Reglamento enumera los requisitos de admisibilidad de la oposición, precisando en el apartado 5 que se comunicará al solicitante cualquier conclusión que lleve a considerar que una oposición se tiene por no presentada o que se declara inadmisible. De ello se infiere que la fase de examen de la admisibilidad puede concluir con la adopción de una resolución que ponga fin al procedimiento, susceptible como tal de recurso en aplicación del artículo 57, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

49 Por otro lado, la regla 18 del Reglamento de ejecución precisa en su apartado 1 que «cuando, de conformidad con la regla 17, se considere admisible la oposición, la [OAMI] enviará una comunicación a las partes informándolas de que los procedimientos de oposición se considerarán iniciados dos meses después de la recepción de dicha comunicación». Del propio tenor de esta regla 18 resulta que el procedimiento de oposición como tal, es decir, la fase contradictoria, no se inicia hasta que la OAMI verifica que la oposición es admisible y que ninguno de los motivos enumerados en la regla 17 se opone a la admisibilidad.

50 El uso de los términos «jugée recevable» en la versión francesa del Reglamento de ejecución indica que el legislador de la Unión quiso que la OAMI examine, en esta fase del procedimiento, la admisibilidad de la oposición, y compruebe que la tasa de oposición ha sido debidamente abonada.

51 En otras versiones lingüísticas del Reglamento de ejecución se utilizan las siguientes palabras: «se considere admisible» en español, «gilt» en alemán, «found admissible» en inglés y «considerata ammissibile» en italiano. El examen de las diferentes versiones indica que, excepto la versión alemana en la que el término «gilt» tiene un significado menos categórico que el de las expresiones utilizadas en las demás versiones lingüísticas, la oposición debe ser considerada admisible antes de que pueda iniciarse el procedimiento contradictorio.

52 Por último, del artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se deduce que pueden existir actos que, aunque se adopten en el curso del procedimiento y no pongan fin al mismo, constituyan no obstante una resolución.

53 El Tribunal General incurrió en error al considerar en los apartados 91 y 95 de la sentencia recurrida que la comunicación de 20 de mayo de 2008, dirigida de conformidad con la regla 18 del Reglamento de ejecución, era un mero escrito mediante el cual la OAMI informaba al oponente del inicio de la fase contradictoria, instándole a presentar pruebas para completar su solicitud, y que la comunicación mediante la cual la oposición se consideraba admisible no constituía una toma de posición definitiva de la OAMI respecto a la admisibilidad de la oposición.

54 En segundo lugar, es preciso señalar que, si bien la OAMI reconoció en la vista que la comunicación de 20 de mayo de 2008 se había enviado por error, alegó no obstante que en la práctica de este organismo es habitual indicar que la oposición se considera admisible, y que la resolución final sobre la admisibilidad de la oposición únicamente puede adoptarse en el marco del procedimiento contradictorio. Resulta necesario, según la OAMI, proteger el derecho de defensa.

55 Sin embargo, el hecho de calificar la mencionada comunicación de «resolución» sobre la admisibilidad de la oposición no afecta a la protección del derecho de defensa.

56 Por un lado, según indica el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, el oponente no tiene ningún interés en interponer un recurso contra el acto por el cual la OAMI considera admisible su oposición.

57 Por otro lado, aunque la OAMI incurra en error en cuanto a la apreciación de la admisibilidad de la oposición –declarando indebidamente que ésta es admisible– y decida en consecuencia iniciar el procedimiento contradictorio, no por ello se priva a la parte demandada en el procedimiento de oposición de la posibilidad de hacer valer sus derechos.

58 En efecto, la parte demandada en el procedimiento de oposición, en primer lugar, puede alegar ante la OAMI que se ha cometido un error en lo que respecta a la admisibilidad de la oposición y solicitar a aquella que revoque la resolución mediante la cual se consideró admisible la oposición, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77 *bis* del Reglamento nº 40/94.

59 A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en principio, la revocación de un acto ilícito está permitida, si bien los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima exigen que esta revocación se produzca en un plazo razonable y que se tenga en cuenta hasta qué punto el interesado ha podido eventualmente confiar en la legalidad del acto (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2006, Comisión/Reino Unido, C-508/03, Rec. p. I-3969, apartado 68 y jurisprudencia citada).

60 En el caso de la OAMI, el legislador de la Unión ha regulado el procedimiento de revocación de los actos irregulares dictados por este organismo. A este respecto el artículo 77 *bis,* apartado 1, del Reglamento nº 40/94 precisa que, cuando la OAMI adopta una resolución afectada por un error evidente en el procedimiento que le sea imputable, deberá revocar la resolución.

61 El mencionado artículo 77 *bis* prevé en su apartado 2 que la revocación de la resolución afectada por un error podrá efectuarse de oficio o a instancia de una de las partes, y que dicha revocación se adoptará en un plazo de seis meses desde la fecha de adopción de la resolución, una vez oídas, en particular, las partes en el procedimiento. Así pues, el procedimiento de revocación puede ser iniciado por la parte demandada en el procedimiento de oposición.

62 Finalmente, el mismo artículo 77 *bis* dispone, en el apartado 3, que este procedimiento de revocación se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes de interponer recurso, en particular conforme al artículo 57 del referido reglamento.

63 En segundo lugar, la parte demandada en el procedimiento de oposición tiene la posibilidad de anular el acto que declara admisible la oposición. Esta anulación puede ser solicitada en el marco del recurso contra la resolución dictada al término de la fase contradictoria. En efecto, dicho acto, en la medida en que no pone fin al procedimiento, podrá ser impugnado en el recurso que se interponga contra la resolución final sobre la procedencia de la oposición, de conformidad con el artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

64 Del examen de todas estas disposiciones se desprende que cuando la OAMI considera admisible la oposición, se inicia la fase contradictoria del procedimiento. Durante un plazo de seis meses, la resolución mediante la cual se haya considerado admisible la oposición, en caso de estar afectada por un error evidente en el procedimiento, podrá ser revocada de oficio o a instancia de una de las partes, lo que tiene como efecto poner fin al procedimiento de oposición. Una vez expirado dicho plazo, la fase contradictoria del procedimiento debe seguir su curso hasta que se dicte una resolución definitiva.

65 En este último supuesto, la demandada en el procedimiento de oposición podrá interponer recurso ante la Sala de Recurso y alegar que la oposición no debió ser considerada admisible.

66 En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se deduce que, una vez examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso se pronunciará sobre éste y podrá, al hacerlo, «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada», es decir, en el caso de autos, pronunciarse sobre la oposición desestimándola o declarándola fundada, confirmando o revocando de este modo la resolución impugnada (sentencia de 13 de marzo 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 56).

67 Esta competencia de la Sala de Recurso se extiende igualmente al control de la admisibilidad de la oposición a fin de que, en caso necesario, la parte demandada en el procedimiento de oposición pueda impugnar dicha admisibilidad en el marco del recurso que le cabe interponer en virtud del artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

68 Así pues, resulta que la protección de los derechos de la parte demandada en el procedimiento de oposición está garantizada mediante el mecanismo de revocación del artículo 77 *bis* del Reglamento nº 40/94 y el recurso previsto en el artículo 57 de dicho Reglamento.

69 De todas estas consideraciones se desprende que el legislador de la Unión ha previsto, por un lado, dos fases diferenciadas en el procedimiento de oposición, y por otro, mecanismos que permiten a la parte demandada en dicho procedimiento impugnar la resolución mediante la cual la OAMI haya considerado, erróneamente, admisible la oposición.

70 De todo lo antedicho se desprende que, al declarar en los apartados 95 y 102 de la sentencia recurrida que la comunicación de 20 de mayo de 2008 tenía como único objeto informar a la recurrente de la fecha de inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición, instándola a completar la oposición aportando hechos, pruebas y alegaciones, y que dicha comunicación no constituía una resolución sino un mero acto de trámite desprovisto de efectos jurídicos obligatorios, el Tribunal de Primera Instancia infringió lo dispuesto en las reglas 17 y 18 del Reglamento de ejecución, en relación con los artículos 57 y 77 *bis* del Reglamento nº 40/94.

71 De ello se desprende que la sentencia recurrida debe ser anulada, sin que sea necesario responder a las demás partes del motivo único invocado para fundamentar el recurso de casación.

Sobre el recurso en primera instancia

72 El artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que, en caso de anulación de una resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo el litigio, cuando su estado así lo permita.

73 En el caso de autos, el Tribunal de Justicia observa que, en los apartados 17 y 31 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso consideró el recurso infundado, puesto que la División de Oposición había declarado correctamente que la oposición se tenía por no presentada.

74 El Tribunal de Justicia observa igualmente que, en el apartado 19 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso consideró que la comunicación de 20 de mayo de 2008, que informaba de que la oposición se consideraba admisible, no constituía una resolución que pudiera ser revocada conforme al artículo 77 *bis* del Reglamento nº 40/94, sino un mero acto de trámite consistente en una comunicación que no era vinculante para la OAMI.

75 Tal y como se ha expuesto en los apartados 53, 64 y 68 de la presente sentencia, el acto mediante el cual la OAMI informa al oponente de que su oposición ha sido consideraba admisible no es una mera comunicación dimanante de esta Oficina, sino que constituye una resolución sobre la admisibilidad de la oposición que únicamente puede ser revocada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 77 *bis* del Reglamento nº 40/94 o anulada en el marco de un recurso interpuesto de conformidad con el artículo 57 del mismo Reglamento.

76 Por lo tanto, tras comprobar que el referido acto no había sido revocado dentro del plazo de seis meses, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que, transcurrido dicho plazo, la División de Oposición tenía la facultad de determinar si la oposición se tenía por no presentada en razón del pago de la tasa de oposición fuera de plazo.

77 De lo anterior se deduce que procede anular la resolución controvertida.

Costas

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

79 En este caso, y dado que el recurso de casación está fundado y la recurrente ha solicitado la condena en costas de la OAMI, procede condenar a esta última a cargar con las costas tanto de la primera instancia como del recurso de casación.

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

1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de mayo de 2011, Jager & Polacek/OHMI (REDTUBE) (T-488/09).

2) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 29 de septiembre de 2009 (asunto R 442/2009-4), relativa al procedimiento de oposición entre Jager & Polacek GmbH y RT Mediasolutions s.r.o.

3) Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) al pago de las costas, tanto las causadas en primera instancia como las correspondientes al recurso de casación.

Firmas