SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 13 de septiembre de 2006 *

En el asunto T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por el Sr. R. Kaase, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

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:

* Lengua de procedimiento: inglés.

Tesco Stores Ltd, con domicilio social en Cheshunt (Reino Unido), representada por el Sr. S. Malynicz, Barrister,

que tiene por objeto un recurso contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 23 de marzo de 2004 (asunto R 486/2003-1), relativa a un procedimiento de oposición entre MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG y Tesco Stores Ltd,

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces; Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de mayo de 2004;

vistos los escritos de contestación a la demanda de la interviniente y de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de septiembre de 2004 y el 21 de septiembre de 2004, respectivamente;

celebrada la vista el 30 de noviembre de 2005;

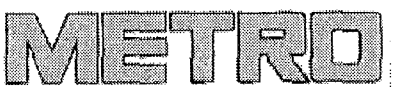
dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 20 de marzo de 1998, MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, anteriormente METRO Cash & Carry GmbH (en lo sucesivo, «demandante»), presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), al amparo 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 signo figurativo que se reproduce a continuación:



3 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 86/99, de 2 de noviembre de 1999.

4 El 28 de enero de 2000, Tesco Stores Ltd (en lo sucesivo, «interviniente») formuló oposición, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la

marca solicitada. La oposición se basó en la existencia de la marca denominativa nacional anterior METRO, registrada el 27 de julio de 1993 en el Reino Unido con el nº 1543011, cuya validez inicial expiraba el 27 de julio de 2000.

5 Mediante escrito de 13 de junio de 2000, la OAMI comunicó a la interviniente la concesión de un plazo de cuatro meses para presentar la exposición de hechos, pruebas y alegaciones complementarias que estimase convenientes en apoyo de su oposición. En una nota explicativa adjunta a este escrito, la OAMI le informó de que en caso de que la validez del registro de la marca anterior expirase «en la fecha en la que [deban] presentarse las pruebas de los derechos anteriores» de acuerdo con lo previsto en la regla 20, apartado 2, 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 (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), la interviniente debía también presentar un certificado de renovación, o una prueba equivalente o, en su defecto, demostrar que la solicitud de renovación se había presentado válidamente ante las autoridades competentes. Con posterioridad se prorrogó el plazo de cuatro meses y éste expiró definitivamente el 13 de marzo de 2003.

6 No se presentó la prueba de la renovación de la marca anterior dentro del plazo mencionado.

7 Mediante escrito de 30 de abril de 2003, se informó a la interviniente de que, puesto que no había aportado la prueba de la renovación de su registro, se adoptaría una resolución acerca de la oposición sobre la base de las pruebas disponibles.

8 Mediante resolución de 12 de junio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución de la División de Oposición»), la División de Oposición desestimó la oposición por entender que la interviniente, pese a haber sido debidamente requerida para ello, no había aportado la prueba de que su derecho anterior permanecía en vigor después del 27 de julio de 2000, fecha en la que expiraba la validez del registro de su marca según la documentación que ella misma había presentado.

9 El 11 de agosto de 2003, la interviniente presentó un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

10 La Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó dicho recurso mediante resolución de 23 de mayo de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Consideró que, en la fecha de presentación de la oposición e incluso en la fecha en la que se solicitaron las pruebas (el 13 de junio de 2000), el derecho anterior tenía todavía validez y, por tanto, la interviniente no estaba obligada a probar la renovación del registro de su marca.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la admisibilidad del recurso.

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Estime la solicitud de la demandante de que se anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la interviniente.

13 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene a la demandante a pagar las costas de la interviniente.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la OAMI

14 En cuanto a la posición procesal de la OAMI, hay que recordar que aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen o a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, apartado 34; de 15 de junio de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spaform (SPAFORM), T-186/04, Rec. p. II-2333, apartado 20, y de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, apartado 22]. Nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretensión de la parte demandante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al Tribunal de Primera Instancia (sentencias BIOMATE, antes citada, apartado 36, y Cloppenburg, antes citada, apartado 22). En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se haya planteado en la demanda ni presentar motivos que no se hayan planteado en la demanda (sentencia Cloppenburg, antes citada, apartado 22; véase igualmente, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 34).

15 De esto se desprende que debe declararse la admisibilidad de las pretensiones por las que la OAMI se adhiere a las pretensiones de anulación de la demandante en la medida en que éstas y las alegaciones expuestas en su apoyo no excedan del alcance de las pretensiones y motivos invocados por la demandante.

Sobre el fondo

A. *Alegaciones de las partes*

16 La demandante invoca un motivo único en apoyo de sus pretensiones que tienen por objeto la anulación de la resolución impugnada. Manifiesta que ésta infringe el Reglamento nº 40/94, en particular su artículo 74, así como el Reglamento de ejecución, en particular, sus reglas 16 y 20. A su entender, de estas disposiciones se desprende que la fecha en la cual debe estar vigente el derecho anterior y respecto a la cual el oponente debe aportar la prueba de la validez de ese derecho, es la fecha en la que la División de Oposición resuelve o, al menos, aquélla en la que expira el plazo concedido para facilitar otras pruebas, y no la fecha en la que se presenta la oposición.

17 A continuación, sostiene que la *ratio legis* de la regla 16 del Reglamento de ejecución exige que tanto el solicitante como la División de Oposición puedan controlar la validez de la marca anterior invocada contra la solicitud de marca comunitaria, puesto que una oposición sólo puede formularse sobre la base de una marca válida. A su juicio, la División de Oposición puede, en virtud de la regla 16, apartado 3, y de la regla 20, apartado 2, del Reglamento de ejecución, establecer una fecha límite para la presentación de pruebas si éstas no se aportaron con el escrito de oposición.

18 La demandante señala también que las afirmaciones de la resolución impugnada, según las cuales la División de Oposición no puede, por una parte, tener en cuenta la expiración de la validez de los derechos de la marca anterior que se produzca antes de que resuelva la oposición ni, por otra parte, exigir la prueba de la renovación de esa marca anterior, son contrarias a las disposiciones del Reglamento nº 40/94 y del Reglamento de ejecución, así como al régimen general de apreciación de los motivos de denegación relativos.

19 La OAMI apoya la argumentación de la demandante. Destaca, en particular, que la resolución impugnada es incompatible con sus directrices internas que rigen el procedimiento de oposición, las cuales disponen que «[en] el plazo de cuatro meses de que dispone para completar el expediente, el oponente deberá presentar la prueba de que la(s) marca(s) en que se basa está(n) todavía en vigor. En el caso de que no se aporte prueba de la renovación, el registro anterior no se tomará en consideración [...] o se desestimará la oposición por falta de pruebas. No obstante, para evitar que la División de Oposición adopte una resolución en una oposición basada en un registro anterior que no ha sido renovado, si un registro que ha sido debidamente acreditado expira entre el final del plazo de cuatro meses y la fecha de adopción de la resolución, el examinador deberá requerir al oponente para que presente pruebas de que el registro ha sido renovado, con independencia de que el solicitante plantee o no una objeción al respecto».

20 La interviniente, por su parte, expone seis argumentos en apoyo de su postura según la cual la Sala de Recurso aplicó correctamente el Reglamento nº 40/94 y el Reglamento de ejecución.

21 En primer lugar, manifiesta que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se refiere al presente («mediando oposición») y no al futuro. A continuación, el tenor del artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento utiliza el pasado («marcas registradas»). En su opinión, de la lectura conjunta de ambas disposiciones resulta claro que lo determinante es la fecha de la oposición. Considera que, por tanto, no hay ninguna disposición en el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 que obligue al oponente a conservar ese estatuto de titular de la marca anterior o a probar que lo conservó con posterioridad a la fecha de la oposición.

22 En segundo lugar, la interviniente estima que el único requisito exigido en el artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es que el motivo de la oposición sea que debe denegarse el registro de la marca en virtud del artículo 8 del mencionado Reglamento. Señala que esta exigencia también se expresa en presente. Además, se exige al oponente que sea, entre otras cosas, titular de las marcas anteriores a aquélla a la que se alude en el artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento. En esta disposición también se utiliza el presente. La interviniente deduce de ello que el oponente no tiene ninguna obligación de demostrar que seguirá siendo titular hasta una fecha futura indeterminada, posterior al plazo de la oposición. Entiende que el artículo 42, apartado 3, de dicho Reglamento confirma este análisis al exigir que el oponente especifique los motivos en los que se basa la oposición y al utilizar de nuevo el tiempo presente. Afirma, además, que el oponente debe indicar los motivos existentes en ese momento que pueden invocarse contra la marca solicitada. Considera que ningún oponente puede indicar con certeza cuál será la situación en un fecha futura indeterminada, posterior al plazo de la oposición, y que, en todo caso, esto sería contrario al tenor del artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

23 En tercer lugar, la interviniente manifiesta que las reglas 15 y 16 del Reglamento de ejecución no mencionan nada en el sentido de la interpretación, que efectúa la demandante, de que la validez de la marca anterior debe demostrarse en la fecha en que la División de Oposición adopta su resolución sobre el fondo. Estima que el hecho de que el legislador haya adoptado unas disposiciones tan detalladas sin especificar, no obstante, que el oponente debe probar que sus derechos se mantendrán con posterioridad al plazo de la oposición, debe interpretarse como un indicio de la intención del legislador de no exigir dicha prueba, de acuerdo con el principio *expressio unius est exclusio alterius*. La interviniente recuerda, por lo demás, que las disposiciones en cuestión aluden al presente o al pasado.

24 La interviniente se refiere también a la regla 15, apartado 2, letra c), inciso i), del Reglamento de ejecución, que dispone que, «cuando sea el titular de la marca o del derecho anterior quien presente la oposición, [el escrito de oposición debe indicar] que es el titular de dicha marca o dicho derecho». De esto deduce que, de acuerdo con esta regla, lo único que hay que demostrar es que el oponente es el titular de la marca anterior en la fecha en la que formula dicha oposición.

25 En cuarto lugar, recuerda que el imperativo de seguridad jurídica exige que la normativa comunitaria permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 1998, Dinamarca/Comisión, C-233/96, Rec. p. I-5759, apartado 38). La interviniente destaca que la solución que propone la demandante, es decir, que la fecha en la que la OAMI aprecie la validez de la marca anterior sea la fecha en la que adopte su resolución sobre la oposición, reposa sobre una base incierta y arbitraria. Sostiene que la posibilidad de que los procedimientos se alarguen exigiría al oponente adivinar la fecha probable en la que podría adoptarse una resolución sobre el fondo o bien actualizar continuamente la prueba de la marca anterior.

26 En quinto lugar, la interviniente manifiesta que exigir al oponente que demuestre que la marca anterior continúa existiendo o que es válida posteriormente al plazo de oposición es contrario al principio de irretroactividad del Derecho comunitario.

27 Precisa que cuando se formuló la oposición, el 28 de enero de 2000, se le envió un documento que la autorizaba a aportar posteriormente una copia del registro. Indica que el 24 de febrero de 2000 presentó una copia del certificado de registro de la marca anterior. En el apartado 18 de su escrito de contestación a la demanda alega que dicho registro estableció la vigencia de la marca hasta el 27 de julio de 2003, es decir, con posterioridad al final del plazo de la oposición. Afirma que el 13 de junio de 2000 la OAMI le informó del inicio de la fase contradictoria del procedimiento y le pidió que aportase los hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de su argumentación. Manifiesta que si, tal como pretende la demandante, en este escrito se le hubiera exigido que probase la renovación del registro que ya había aportado durante el plazo de la oposición, se hubiera tratado de una exigencia retroactiva y, por tanto, inadmisible.

28 Finalmente, en sexto lugar, la interviniente sostiene que el artículo 74 del Reglamento nº 40/94 tampoco avala la tesis de la demandante. A su juicio, el objetivo de este artículo se corresponde con su encabezamiento, es decir, establecer

el alcance del control de oficio de los hechos por la OAMI. Niega, pues, que ese precepto implique que el oponente deba demostrar a la OAMI que una marca continúa existiendo y siendo válida hasta la fecha en la que la División de Oposición resuelva.

B. *Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

29 La demandante, apoyada por la OAMI, critica esencialmente dos de las afirmaciones que se contienen en la resolución impugnada. En primer lugar, considera que la Sala de Recurso estimó erróneamente que la expiración de la marca sobre la que se fundamenta la oposición no permite que la División de Oposición modifique retroactivamente el estatuto del oponente y que desestime la oposición. En segundo lugar, opina que la Sala de Recurso se equivocó al entender que el oponente debe exponer con carácter definitivo todos los motivos en los que se basa su oposición y que, por ende, ni la División de Oposición ni las Salas de Recurso pueden exigir una prueba posterior de la vigencia de la marca anterior sobre la que se funda la oposición. Estas afirmaciones son, a su entender, contrarias al régimen general del Reglamento nº 40/94 y del Reglamento de ejecución, puesto que conducen a que la División de Oposición deba comprobar si existe un conflicto entre la marca solicitada y una marca anterior cuyo período de protección ya expiró.

30 Procede recordar que, según una jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089, apartado 48, y de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 23). No existe interés general en conferir toda la protección que contempla el Reglamento nº 40/94 a una marca que no cumple su función esencial (sentencia Henkel/OAMI, antes citada, apartado 48).

31 Las disposiciones de los artículos 8 y 42 del Reglamento nº 40/94 y de las reglas 15, 16 y 20 del Reglamento de ejecución referidos a los motivos de denegación relativos y al procedimiento de oposición tienen por finalidad esencial garantizar que una marca anterior conserve su función de identificación de origen, al prever la posibilidad de denegar el registro de una nueva marca que entrase en conflicto con la marca anterior a causa de un riesgo de confusión entre ellas.

32 La posibilidad de dicho conflicto debe examinarse desde dos perspectivas. Por una parte, en lo que se refiere al ámbito de aplicación *ratione materiae* de las disposiciones arriba mencionadas, es necesario que exista una identidad o similitud entre la marca anterior y la marca solicitada y entre los productos o servicios que ambas designan que pueda crear una confusión entre ambos signos. Por otra parte, en lo que atañe a la aplicación *ratione temporis* de dichas disposiciones, las dos marcas deben coexistir durante cierto tiempo. La función de identificación de origen de una marca anterior no puede quedar amenazada por otra marca que no se registra hasta después de la expiración de la marca anterior. A falta de un período de coexistencia de ambas marcas no puede producirse conflicto alguno.

33 Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia declara que la afirmación contenida en la resolución impugnada de que «[nada] autoriza a la División de Oposición a modificar retroactivamente el estatuto de un oponente simplemente porque durante el procedimiento de oposición, [...] el registro nacional, [...] expire», no tiene en cuenta la circunstancia de que no puede surgir ningún conflicto entre la marca solicitada y una marca anterior que expire durante ese período, puesto que la marca solicitada sólo puede registrarse después del término del procedimiento de oposición. En consecuencia, la protección que la Sala de Recurso concedió a la marca anterior no se justifica por la función esencial de la marca y es contraria al espíritu y a la lógica de las disposiciones que regulan la apreciación de los motivos de denegación relativos y el procedimiento de oposición.

34 Además, la demandante y la OAMI manifiestan acertadamente que la División de Oposición y las Salas de Recurso deben tener en cuenta los cambios en las circunstancias que se produzcan entre la presentación de la oposición y la resolución que se adopte sobre la misma y que se deriven de las pruebas que aportan las partes al responder a la solicitud de información de la OAMI.

35 A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Primera Instancia declaró en su sentencia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 26), que en el marco del nuevo examen de la resolución sobre la oposición que llevan a cabo las Salas de Recurso en virtud del artículo 61, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la conclusión del recurso depende de si, en el momento en el que se resuelve, puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso.

36 En el marco de este nuevo examen, las Salas de Recurso de la OAMI ejercen, salvo que efectúen la devolución del asunto, las competencias del órgano que dictó la resolución objeto del recurso (sentencia KLEENCARE, antes citada en el apartado 35, apartado 24). Consecuentemente, debe considerarse que el principio sentado por esta jurisprudencia es aplicable a la apreciación efectuada por la División de Oposición, de manera que ni ésta ni las Salas de Recurso pueden adoptar una resolución que sea ilegal en el momento en que resuelvan basándose en las pruebas aportadas por las partes en el marco del procedimiento que se sustancia ante ellas.

37 La interviniente considera, no obstante, que la resolución impugnada declaró correctamente que la oponente debe exponer los motivos y pruebas en apoyo de su oposición con carácter definitivo. Entiende que la División de Oposición no puede basarse en la falta de pruebas referentes a la renovación de la marca anterior, puesto que su solicitud de información acerca de la renovación del registro no tiene justificación en ninguna disposición del Reglamento nº 40/94 ni del Reglamento de ejecución.

38 A este respecto, se debe recordar que, según se desprende de la jurisprudencia citada en el precedente apartado 30, las disposiciones del Reglamento nº 40/94 y las del Reglamento de ejecución deben interpretarse a la luz de la función esencial de la marca. Pues bien, para poder apreciar si la marca anterior puede perder su función de identificación de origen a causa de la coexistencia en el tiempo con la marca solicitada con la que puede confundirse, la OAMI debe tener conocimiento del período de validez de la marca anterior.

39 La facultad para solicitar al oponente la información a este respecto puede inferirse de las disposiciones del Reglamento nº 40/94 y de las del Reglamento de ejecución. Así, en virtud del artículo 76 del Reglamento nº 40/94, la OAMI puede solicitar información y que se aporten documentos en cualquier procedimiento que se sustancie ante ella, en particular aquéllos que estime necesarios para resolver sobre la oposición. A continuación, se deduce de la lectura conjunta de las disposiciones contenidas en las reglas 16 y 20 del Reglamento de ejecución que la OAMI puede requerir al oponente para que presente los hechos, pruebas y alegaciones, en particular, el certificado de registro de la marca anterior, que no se contienen en el escrito de oposición.

40 La interviniente considera, por el contrario, que no puede obligarse al oponente a demostrar que seguirá siendo titular de la marca anterior hasta una fecha indeterminada, posterior al plazo de la oposición.

41 Hay que manifestar, a este respecto, que la interviniente se limita a afirmar, en sus alegaciones primera, segunda, tercera y sexta, que dicha obligación del oponente no se desprende ni de los artículos 8, 42 y 74 del Reglamento nº 40/94 ni de las reglas 15 y 16 del Reglamento de ejecución. No presenta ninguna alegación que niegue que el artículo 76 del Reglamento nº 40/94, o la lectura conjunta de las reglas 16 y 20 del Reglamento de ejecución, confieren a la OAMI el derecho a solicitar al oponente que demuestre la renovación de la marca después de que ésta expire, cuando dicha expiración acaece después de la fecha de presentación del escrito de oposición. Además, sus alegaciones a este respecto derivan de una interpretación que se basa en los tiempos verbales utilizados en las disposiciones de los Reglamentos antes

mencionados aisladamente considerados y no se refieren en absoluto a los principios inspiradores de los motivos de denegación relativos y del procedimiento de oposición.

42 También hay que destacar que su argumentación excede del contexto fáctico del presente asunto. En el momento de la expiración del plazo para aportar la información (el 13 de marzo de 2003) o incluso en el plazo inicial fijado por la División de Oposición (el 13 de octubre de 2000), la validez de la marca anterior no dependía de ningún elemento futuro, sino de la cuestión de si la interviniente había renovado el registro de su marca cuya validez inicial expiraba el 27 de julio de 2000, lo que constituye, pues, una solicitud de prueba de un elemento pasado. El Tribunal de Primera Instancia considera, consecuentemente, que la petición de información no se refería a la validez de la marca en un momento futuro indeterminado, contrariamente a lo que sostiene la interviniente.

43 Mediante su cuarta alegación, la interviniente expone que el hecho de que el oponente no pueda saber si debe aportar la prueba de la renovación del registro de la marca anterior de manera espontánea, de forma continuada o a petición de la OAMI puede constituir un elemento de inseguridad jurídica. Entiende que la exigencia de prueba acerca de la validez de la marca anterior requiere, pues, que el oponente adivine la fecha en la que se adoptará la resolución sobre la oposición.

44 Esta alegación tampoco puede estimarse. En efecto, no se desprende en modo alguno de la resolución de la División de Oposición que la OAMI exija al oponente que presente pruebas de la renovación de forma continuada sin una petición de información por parte de la OAMI. Tampoco se infiere una obligación de este tipo de los elementos aportados a los autos por la demandante y por la OAMI. En efecto, las directrices de la OAMI relativas a la oposición mencionan explícitamente la afirmación contraria, a saber, que «el examinador deberá requerir al oponente para que presente pruebas de que el registro ha sido renovado».

45 En cuanto a su quinta alegación, según la cual el reconocimiento de la facultad para solicitar la información concerniente a la renovación de la marca anterior es contrario al principio de irretroactividad, basta con precisar que la interviniente admitió, en respuesta a una cuestión escrita del Tribunal de Primera Instancia, que había indicado de manera errónea, en el apartado 18 de su escrito de contestación a la demanda, que la marca anterior permanecía en vigor hasta el 27 de julio de 2003 sobre la base de la documentación facilitada a la División de Oposición, mientras que la fecha correcta era, en realidad, el 27 de julio de 2000.

46 A la vista de cuanto precede, el Tribunal de Primera Instancia declara que la Sala de Recurso consideró erróneamente, por un lado, que la División de Oposición no puede tener en cuenta la expiración de la validez de la marca anterior que se produce antes de resolver la oposición y, por otro lado, que la División de Oposición no puede solicitar información concerniente a la renovación de la marca anterior después de la presentación inicial de las pruebas. Al actuar así, la Sala de Recurso interpretó las disposiciones del Reglamento nº 40/94 y las del Reglamento de ejecución que rigen la apreciación de los motivos de denegación relativos y el procedimiento de oposición de forma contraria a los principios que los fundamentan, y, en particular, infringió el artículo 76 del Reglamento nº 40/94 y la regla 20 del Reglamento de ejecución.

47 De lo anterior resulta que procede estimar el motivo único invocado por la demandante y anular la resolución impugnada.

Costas

48 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI ha perdido el proceso, en la medida en que se anula la resolución impugnada, procede condenarla a pagar las costas de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta. La interviniente cargará con sus propias costas, al haber sido desestimadas sus pretensiones.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 23 de marzo de 2004 (asunto R 486/2003-1).**

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

3) **La interviniente cargará con sus propias costas.**

Jaeger Tiili Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de septiembre de 2006.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Jaeger