

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 6 de septiembre de 2006 *

En el asunto T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, con domicilio social en Fráncfort del Meno
(Alemania), representada por el Sr. H. Daniel, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representado por el Sr. D. Botis, 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:

Defense Technology Corporation of America, con domicilio social en Jackson-
ville, Florida (Estados Unidos), representada por los Sres. G. Württenberger y R.
Kunze, abogados,

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 8 de noviembre de 2004 (asunto R 493/2002-2), en relación con un procedimiento de oposición entre DEF-TEC Defense Technology GmbH y Defense Technology Corporation of America,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. Papasavvas, Jueces;
Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de enero de 2005;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2005;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de junio de 2005;

celebrada la vista el 7 de marzo de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

- 1 El artículo 8, apartado 3, 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, establece que, mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de ésta cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

- 2 Las reglas 17, 55, 61, 65, 79 y 96 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»), tienen el siguiente tenor:

«Regla 17

Uso de las lenguas en los procedimientos de oposición

1. En el caso de que el escrito de oposición no se presentase en la lengua de la solicitud de registro de la marca comunitaria, si fuese una de las lenguas de la Oficina, o en la segunda lengua indicada cuando se presentó la solicitud, la parte que presente oposición deberá presentar una traducción del escrito de oposición a una de dichas lenguas en el plazo de un mes a partir de la expiración del período de oposición.

2. En el caso de que los documentos acreditativos de la oposición, como se establece en los apartados 1 y 2 de la Regla 16, no se presentaren en la lengua de los procedimientos de oposición, la parte que presente la misma deberá presentar una traducción de tales documentos a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición o, cuando proceda, en el plazo fijado por la Oficina con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 de la Regla 16.

[...]

Regla 55

Firma, nombre, sello

1. Toda resolución, comunicación o anuncio de la Oficina deberá indicar el departamento o la división de la Oficina y el nombre o nombres del funcionario o funcionarios responsables. En ellas deberá figurar la firma del funcionario o funcionarios o, en lugar de la firma, el sello de la Oficina impreso o estampado.

2. El presidente de la Oficina podrá autorizar el uso de otros medios de identificación del departamento o la división de la Oficina y del nombre del funcionario o funcionarios responsables o de cualquier otra identificación distinta del sello, en el caso de que se transmitan resoluciones, comunicaciones o anuncios por telefax o cualesquiera otros medios técnicos de comunicación.

[...]

Regla 61

Disposiciones generales aplicables a las notificaciones

1. En los procedimientos ante la Oficina, toda notificación que ésta deba realizar se llevará a cabo mediante el documento original, una copia de dicho documento certificada por la Oficina o que lleve su sello, o un impreso elaborado por ordenador y que lleve dicho sello. Las copias de los documentos presentados por las propias partes no necesitarán tal certificación.

2. La notificación se hará:

- a) por correo, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 62;
- b) mediante entrega directa, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 63;
- c) mediante depósito en un buzón situado en la Oficina, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 64, o
- d) por telefax y otros medios técnicos, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 65;
- e) mediante anuncio público, con arreglo a lo dispuesto en la Regla 66.

[...]

Regla 65

Notificación mediante telefax y otros medios técnicos

1. La notificación mediante telefax se efectuará transmitiendo el original o una copia, tal como se establece en el apartado 1 de la Regla 61, del documento que se haya de notificar. El presidente de la Oficina determinará los pormenores de dicha transmisión.

2. El presidente de la Oficina determinará los pormenores de notificación mediante otros medios técnicos de comunicación.

[...]

Regla 79

Comunicación por escrito o por otros medios

Las solicitudes de registro de marca comunitaria, así como cualquier otra solicitud prevista en el Reglamento y todas las demás comunicaciones dirigidas a la Oficina se presentarán de la siguiente forma:

- a) mediante presentación en la Oficina de un original firmado del documento de que se trate ya sea por correo, entrega directa o por cualquier otro medio; no será necesario que los anexos a los documentos presentados estén firmados;

- b) mediante transmisión por telefax de un original firmado de conformidad con lo dispuesto en la Regla 80;

- c) por télex o telegrama de conformidad con lo dispuesto en la Regla 81;

- d) mediante transmisión del contenido de la comunicación por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en la Regla 82.

[...]

Regla 96

Procedimiento escrito

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 7 del artículo 115 del Reglamento [nº 40/94] y salvo disposición en contrario en las presentes Reglas, cualquiera de las partes podrá utilizar en un procedimiento escrito ante la Oficina cualquiera de las lenguas de la misma. Si la lengua elegida no fuera la lengua de procedimiento, las partes deberán presentar una traducción a dicha lengua en el plazo de un mes a partir de la fecha de presentación del documento original. Cuando el solicitante de una marca comunitaria sea la única parte personada en el procedimiento ante la Oficina y la lengua utilizada para presentar la solicitud de marca comunitaria no sea una de las lenguas de la Oficina, también se podrá presentar la traducción en la segunda lengua indicada por el solicitante en su solicitud.

2. Salvo disposición en contrario en las presentes Reglas, los documentos que deban utilizarse en procedimientos ante la Oficina, podrán presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad. En el caso de que la lengua de tales documentos no sea la lengua de los procedimientos, la Oficina podrá exigir que dentro del plazo que ella fije, se presente una traducción a esa lengua o, si así lo prefiere la parte personada en el procedimiento, en cualquiera de las lenguas de la Oficina.»

- 3 Según el artículo 1 de la Decisión EX-97-1 del Presidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 1 de abril de 1997, por la que se determina la forma de las resoluciones, comunicaciones y anuncios de la OAMI, cuando una resolución, comunicación o anuncio de la OAMI sea transmitido por fax, la indicación del departamento o de la división de la OAMI y del nombre o nombres y apellido o apellidos del funcionario o funcionarios responsables será suficiente siempre que en el encabezamiento se especifique la denominación del departamento o de la división y que, al final de la resolución, comunicación o anuncio, figure el nombre completo del funcionario o funcionario responsables. La indicación del nombre o nombres completos puede ir acompañada del facsímile de la firma del funcionario o funcionarios responsables.

Antecedentes del litigio

- 4 El 16 de septiembre de 1997, DEF-TEC, Defense Technology GmbH presentó una solicitud de marca comunitaria ante la OAMI, en virtud del Reglamento nº 40/94.

- 5 La marca cuyo registro se solicitó es la marca figurativa FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, que se reproduce a continuación:



- 6 Los productos para los que se solicitó el registro se encuentran comprendidos en las clases 5, 8 y 13 en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Los productos corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
- «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas», pertenecientes a la clase 5.

 - «Herramientas y aparatos manuales; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar», pertenecientes a la clase 8.

 - «Munición, proyectiles, equipos para pulverizado de sustancias irritantes, otros objetos de ataque o defensa», pertenecientes a la clase 13.

- 7 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 93/1998 de 7 de diciembre de 1998.
- 8 En octubre de 1996, Defense Technology Corporation of America, con domicilio social en Jacksonville, adquirió los activos de la sociedad Defense Technology Corporation of America, sujeta al Derecho del Estado americano de Wyoming (en lo sucesivo, «sociedad de Wyoming»). De este modo, la interviniente adquirió la marca FIRST DEFENSE.
- 9 El 8 de marzo de 1999, la parte interviniente formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, en virtud del artículo 42 del Reglamento n° 40/94.
- 10 En apoyo de su oposición, la parte interviniente invocó en particular el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, al considerar que la demandante era su agente en el sentido de dicha disposición y que ésta había solicitado, sin su consentimiento, el registro de un signo casi idéntico a la serie de marcas registradas en los Estados Unidos, cuyo titular era la interviniente. En el presente asunto la oposición se basaba en las marcas americanas FIRST DEFENSE, que habían sido objeto de los siguientes registros:
- Registro n° 1.763.666, de 6 de abril de 1993, de la marca denominativa FIRST DEFENSE para un «arma defensiva no explosiva en forma de gas irritante orgánico envasado en un pulverizador», de la clase 13.
 - Registro n° 1.885.967, de 28 de marzo de 1995, de la marca figurativa consistente en la representación de un águila en vuelo, para productos de la clase 13.

- Registro n° 1.792.165, de 7 de septiembre de 1993, de la marca figurativa DEF-TEC PRODUCTS, que figura dentro de una figura triangular, para una serie de productos de la clase 13.

- 11 Mediante resolución de 21 de marzo de 2002, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición en la medida en que ésta se basaba en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 y desestimó la solicitud de marca comunitaria para las «armas blancas» de la clase 8 y la «munición, proyectiles, equipos para pulverizado de sustancias irritantes, otros objetos de ataque o defensa» de la clase 13.

- 12 El 21 de mayo de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

- 13 Mediante resolución de 8 de noviembre de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso y condenó en costas a la demandante.

Pretensiones de las partes

- 14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso de anulación en lo que se refiere al primer motivo.

— Desestime el recurso con respecto al segundo motivo, si entiende que debe mantener la conclusión de la resolución impugnada en virtud de un razonamiento diferente y, en ese caso, condene a la demandante en costas.

— Con carácter subsidiario, estime el recurso únicamente con respecto al segundo motivo, devuelva el asunto a las Salas de Recurso y condene a cada parte a soportar sus propias costas.

16 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 17 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos. Mediante el primer motivo, la demandante alega que la resolución de la División de Oposición, que no fue debidamente firmada, adolece de nulidad. Mediante el segundo motivo, la demandante sostiene que la resolución impugnada infringe el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en la nulidad de la resolución de la División de Oposición

Alegaciones de las partes

- 18 La demandante considera que la resolución de la División de Oposición, que le fue comunicada únicamente mediante telefax, adolece de nulidad. En efecto, falta la firma de los miembros de la mencionada División que adoptaron la resolución. Pues bien, de la regla 79, letras a) y b), del Reglamento de ejecución resulta que una de las formas de dirigir comunicaciones a la OAMI es transmitir por telefax un original firmado. El hecho de que no se formulara dicha alegación ante la Sala de Recurso no puede llevar a excluir la conclusión de que la resolución de la División de Oposición adolece de nulidad.
- 19 La OAMI alega que el motivo es inadmisibles en la medida en que la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare la nulidad de la resolución de la División de Oposición. Además, subraya que la demandante invoca este motivo por

primera vez, ya que no impugnó la validez de la resolución de la División de Oposición ante la Sala de Recurso. Si la finalidad perseguida con la invocación de dicho motivo es que se anule la resolución impugnada por considerar que la Sala de Recurso debió declarar de oficio el vicio sustancial de forma del que adolece la legalidad de esa resolución de la División de Oposición, dicha alegación es infundada. En efecto, la OAMI recuerda que en el presente asunto deben aplicarse las reglas 55, 61 y 65 del Reglamento de ejecución. Según la OAMI, la regla 55, apartado 2, del Reglamento de ejecución habilita al presidente de la OAMI para autorizar el uso de otros modos de comunicación de las resoluciones de la OAMI, sin que se exija necesariamente la firma de los miembros que dictaron dichas resoluciones. A este respecto, la adopción de la Decisión EX-97-1 obedece, en particular, a tal finalidad. Así, una resolución de la OAMI en la que figuren impresos los nombres de los miembros de la División de Oposición que la dictaron, cumple, a su juicio, todos los requisitos de forma exigidos para su adopción.

20 La parte interviniente estima que el presente motivo es inadmisibile.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

— Sobre la admisibilidad

21 En cualquier caso, en virtud del artículo 63, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, sólo cabe recurso ante el juez comunitario contra las resoluciones de las salas de recurso. Por tanto, procede considerar que, en el marco de dicho recurso, únicamente son admisibles los motivos dirigidos contra la resolución de la Sala de Recurso en sí misma [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917, apartado 59].

- 22 Sin embargo, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso, en principio, no queda determinada exclusivamente por los motivos invocados por la parte que haya interpuesto el recurso. Por lo tanto, aunque la parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si pudo adoptarse o no legalmente la resolución objeto del recurso [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 29, y de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 18].
- 23 Pues bien, en el caso de autos, la demandante invoca ante el Tribunal de Primera Instancia la nulidad de la resolución de la División de Oposición por falta de firma. Aunque dicho motivo no se alegara ante la Sala de Recurso y suponiendo que se hubiera demostrado que se produjo una infracción de las normas de forma aplicables, la Sala de Recurso debería haber suscitado de oficio la cuestión.
- 24 Por lo tanto, debe desestimarse la causa de inadmisión alegada por la OAMI y la parte interviniente, ya que el Tribunal de Primera Instancia es competente para comprobar si la Sala de Recurso no declaró de oficio un eventual vicio sustancial de forma constituido por la falta de firma de la resolución de la División de Oposición.

— Sobre el fondo

- 25 Con carácter preliminar, debe señalarse que el Reglamento de ejecución contiene las disposiciones procedimentales aplicables en el presente asunto. Contrariamente a lo

que sostiene la demandante, no resulta aplicable la regla 79, letras a) y b), del Reglamento de ejecución, dado que se refiere a la transmisión de las comunicaciones de la OAMI. Las reglas 55, 61 y 65 del Reglamento de ejecución se refieren a las comunicaciones que emanan de la OAMI y constituyen, por lo tanto, las disposiciones que deben aplicarse en el presente asunto.

- 26 De la regla 55 del Reglamento de ejecución resulta que toda resolución, comunicación o anuncio de la OAMI deberá indicar el departamento o la división de la OAMI y el nombre o nombres del funcionario o funcionarios responsables. En ellas deberá figurar la firma del funcionario o funcionarios o, en lugar de la firma, el sello de la OAMI impreso o estampado. Además, El presidente de la OAMI podrá autorizar el uso de otros medios de identificación del departamento o la división de la OAMI en el caso de que se transmitan resoluciones, comunicaciones o anuncios por telefax o cualesquiera otros medios técnicos de comunicación. La regla 61, apartado 2, letra d), del Reglamento de ejecución reconoce la validez de las notificaciones de las resoluciones hechas por telefax. El Presidente de la OAMI determinará las modalidades de su transmisión, de conformidad con la regla 65, apartado 1, del Reglamento de ejecución. Así, a tenor del artículo 1 de Decisión EX-97-1, será suficiente que en el encabezamiento se especifique la denominación del departamento o de la división y que, al final de la resolución, comunicación o anuncio, figure el nombre completo del funcionario o funcionarios responsables.
- 27 En el presente asunto, debe señalarse que la resolución de la División incluye, por una parte, la identificación del departamento y de la división de la OAMI que la adoptó y, por otra, la los nombres del funcionario o funcionarios responsables. Por consiguiente, la comunicación por fax de la resolución de la División de Oposición sin firma cumple los requisitos fijados por el Reglamento de aplicación y por la Decisión EX-97-1. Por lo tanto, la resolución impugnada fue comunicada en buena y debida forma a la demandante.
- 28 En consecuencia, procede desestimar el primer motivo por infundado.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 29 La demandante señala que el Sr. Oliver, presidente de la sociedad de Wyoming, en una declaración de 1 de junio de 1996, había dado consentimiento claro y preciso autorizando a la demandante para proceder al registro solicitado de la marca controvertida. En consecuencia, la adquisición de los activos de la sociedad de Wyoming no supuso la transferencia a la parte interviniente de ningún derecho de marca con respecto a las marcas a las que se refiere la declaración de 1 de junio de 1996, ya que los referidos derechos habían sido objeto de renuncia antes de que se alcanzara el acuerdo de compra.
- 30 Asimismo, la demandante alega que la parte interviniente no intentó en ningún momento volver a tratar la cuestión del consentimiento prestado por el Sr. Oliver y se limitó únicamente a señalar que no había tenido conocimiento de dicho consentimiento. Además, el hecho de que el Sr. Oliver no informara eventualmente a la parte interviniente de la existencia de la declaración de 1 de junio de 1996 no puede imputarse a la demandante, ya que ésta consideraba que no le correspondía comprobar si el Sr. Oliver había revelado la existencia de la declaración de 1 de junio de 1996. En efecto, en opinión de la demandante, la eventual falta de información únicamente afecta a las partes en el acuerdo de compra de los activos de la sociedad de Wyoming, puesto que éstas debían demostrar su diligencia en relación con la celebración de dicho acuerdo.
- 31 Por otra parte, la demandante señala que ninguna disposición del Reglamento n° 40/94 establece que la duración de validez del consentimiento sea limitada en el tiempo. Por consiguiente, el hecho de que la solicitud de registro no fuera presentada hasta 1997 no puede tener consecuencia alguna sobre la validez del consentimiento recibido. Además, la Sala de Recurso no pudo confirmar su posición

declarando que no es habitual que una cesión de derechos de marca se haga a título gratuito, puesto que dicha declaración tendría implicaciones de orden comercial que son ajenas a su ámbito de competencia. Por último, la demandante recuerda que la declaración de consentimiento constituye una justificación suficiente para presentar la solicitud de registro de la marca con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

32 La OAMI comparte el punto de vista de la demandante con respecto a la declaración de 1 de junio de 1996 y considera que la citada declaración contenía un consentimiento claro y preciso del entonces titular de la marca en virtud del cual se autorizaba a la demandante a solicitar el registro en Europa de la marca de que se trata. Además, aun suponiendo que el Sr. Oliver no hubiera informado a la parte interviniente de la existencia de la declaración, dicha circunstancia no puede afectar a la validez del consentimiento dado. En la medida en que la resolución impugnada no reconoció la validez del consentimiento recibido el 1 de junio de 1996, la Sala de Recurso llegó a una conclusión errónea. Sin embargo, dicho error no implica la nulidad de la resolución impugnada.

33 En efecto, la OAMI considera que el consentimiento prestado por el presidente de la sociedad de Wyoming no es vinculante para la parte interviniente. En cualquier caso, la OAMI sostiene que la cuestión de si la parte interviniente está vinculada por el consentimiento del anterior titular depende de la interpretación de las cláusulas contractuales pertinentes, así como de los diferentes compromisos contraídos por las partes, en particular a la luz del Derecho contractual americano aplicable. Pues bien, el Derecho extranjero es, a juicio de la OAMI, una cuestión de hecho que no ha fue examinada por la Sala de Recurso y, por ello, el Tribunal de Primera Instancia no puede extraer conclusiones en relación con hechos que no fueron apreciados en la resolución impugnada.

34 En primer lugar, y aun suponiendo que el consentimiento hubiera sobrevivido a la compra de los activos de la sociedad de Wyoming por la parte interviniente, la OAMI estima que debe determinarse si se había revocado o no el consentimiento el día en que terminaron las relaciones comerciales entre la demandante y la parte interviniente. A este respecto, la OAMI alega que la declaración de 1 de junio de 1996 constituye una renuncia al derecho a oponerse a la solicitud de registro de la marca de que se trata tal como la realizó la demandante y no una cesión de derechos propiamente dicha. Pues bien, dicha renuncia puede resultar de una declaración unilateral que sólo es vinculante para la persona que la ha realizado, puesto que únicamente produce efectos *inter partes*. En cualquier caso, si se admite que el final de las relaciones comerciales con el agente priva al consentimiento de su razón de ser, entonces dicho consentimiento no puede sobrevivir a dicha compra.

35 En segundo lugar, y aun suponiendo que el consentimiento no hubiera sobrevivido a la compra de los activos de la sociedad de Wyoming por la parte interviniente, la OAMI estima que entonces es preciso determinar si la demandante podía alegar la existencia de una causa justa que pudiera compensar la falta de consentimiento. Además, señala que, según parece, la Sala de Recurso admitió que la demandante sabía o, al menos, debería haber sabido que la parte interviniente no había sido informada de la existencia de la declaración del mes de junio de 1996, dado que no correspondía a ésta demostrar que no estaba vinculada por dicha declaración. Así, la demandante debería haberle informado o haberle comunicado su deseo de presentar la solicitud de registro, puesto que la resolución impugnada reconoce la mala fe con la que, a juicio de la OAMI, obró la demandante. Asimismo, la OAMI considera que, al haber guardado silencio frente a la parte interviniente, la demandante perdió toda posibilidad de sostener que la presentación de la solicitud se realizó con el consentimiento del titular. En cualquier caso, la oposición formulada por la parte interviniente demuestra que ésta no acepta en absoluto la solicitud de registro hecha por la demandante.

36 Por consiguiente, la OAMI considera que el Tribunal de Primera Instancia debe desestimar el presente recurso si decide mantener la conclusión de la resolución

impugnada sobre la base de otro razonamiento o, de no ser así, estimar el recurso únicamente con respecto al segundo motivo, devolviendo el asunto ante las Salas de Recurso.

- 37 Por su parte, la parte interviniente recuerda que incumbe a la demandante aportar la prueba de la existencia de un consentimiento prestado válidamente por el titular de la marca. Por otra parte, la interviniente alega que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración la declaración de 1 de junio de 1996, ya que la demandante sólo aportó en el marco del presente recurso la traducción de la referida declaración al inglés, lengua de procedimiento adoptada en el asunto ante la OAMI. Pues bien, según el Reglamento nº 40/94 y el Reglamento de ejecución, cuando no se ha presentado una prueba en la lengua de procedimiento, la parte que la presente debe aportar la traducción a la lengua de procedimiento. En cualquier caso y a pesar de esta infracción del Reglamento nº 40/94, la declaración de 1 de junio de 1996 no puede demostrar la existencia de un consentimiento válido dado por el Sr. Oliver, puesto que la demandante no ha aportado ninguna prueba que pueda demostrar que su solicitud de registro se basaba en una justa causa.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 38 Procede señalar que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 trata de evitar el desvío de una marca por parte del agente del titular de ésta, puesto que el agente puede explotar los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial que le vinculaba a dicho titular y, por lo tanto, sacar provecho indebidamente de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó.

39 En el presente asunto, al no haber impugnado la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia su estatuto de agente del titular de la marca, procede determinar si la demandante obtuvo el consentimiento del titular de la marca para proceder a la solicitud de registro prevista.

40 En cuanto a la existencia de un consentimiento claro, preciso e incondicional prestado por el titular de la marca por el que se autorizaba a la demandante a proceder a la solicitud de registro de la marca de que se trata, debe recordarse que la Sala de Recurso consideró que tal consentimiento no podía resultar de la declaración de 1 de junio de 1996.

41 Por el contrario, la OAMI alega en sus escritos que la Sala de Recurso concluyó erróneamente que la declaración de 1 de junio de 1996 no contenía un consentimiento claro, preciso e incondicional. Pues bien, debe recordarse, a este respecto, en relación con la posición procesal de la OAMI, que el Tribunal de Primera Instancia declaró en su sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg) (T-379/03, Rec. p. II-463), apartado 22, que la OAMI 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 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, apartado 34]. Sin embargo, no puede formular pretensiones encaminadas a la anulación o a la reforma de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto no suscitado en el recurso ni tampoco alegar motivos no formulados en el propio recurso (véase, 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).

42 De lo antedicho resulta que la OAMI puede desmarcarse del razonamiento seguido por la Sala de Recurso presentando puntos de vista jurídicos distintos de los expuestos en la resolución impugnada, siempre que los argumentos presentados por la OAMI no puedan asimilarse a nuevos motivos de anulación.

43 En cuanto a la alegación de la parte interviniente según la cual la Sala de Recurso no debió tomar en consideración la declaración de 1 de junio de 1996, por no haber sido traducida a la lengua de procedimiento, cuando la propia Sala había rechazado documentos presentados por la parte interviniente por falta de traducción, debe señalarse que el rechazo de dichos documentos se decidió al amparo de la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución. Así, esta regla constituye una excepción al régimen lingüístico generalmente aplicable en materia de presentación y utilización de los documentos en los procedimientos que se tramitan ante la OAMI, tal como se regula en la regla 96, apartado 2, de dicho Reglamento, según el cual, en el caso de que dichos documentos no estén redactados en la lengua de procedimiento, la OAMI puede exigir que, dentro del plazo que fije, se presente una traducción a esta lengua o a cualquiera de las lenguas de la OAMI, a elección de la parte personada en el procedimiento. Por lo tanto, la regla 17, apartado 2, del Reglamento de ejecución impone a la parte que ha instado un procedimiento *inter partes* una carga superior a la impuesta, en general, a las partes de los procedimientos que se tramitan ante la OAMI. Esta diferencia se justifica por la necesidad de respetar plenamente el principio de contradicción, así como la igualdad de armas entre las partes de los procedimientos *inter partes* [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Rec. p. II-2749, apartado 42].

44 Por lo que se refiere a la traducción de documentos complementarios, corresponde a la OAMI decidir discrecionalmente, de conformidad con la regla 96, apartado 2, del Reglamento de ejecución. Pues bien, en el presente asunto, la demandante respetó el requisito fijado por la regla 96, apartado 1, del Reglamento de ejecución, puesto que interpuso recurso en alemán y presentó la traducción inglesa en el plazo señalado

(apartados 11 y 14 de la resolución impugnada). El hecho de que la Sala de Recurso no haya estimado necesario, con arreglo al artículo 96, apartado 2, del Reglamento de ejecución, obtener una traducción de la declaración de 1 de junio de 1996, documento anexo al recurso, no puede constituir una violación del principio de igualdad de trato, dado que los apartados 1 y 2 de la regla 96 del Reglamento de ejecución contemplan situaciones objetivamente diferentes.

45 Habida cuenta de la declaración de 1 de junio de 1996, procede señalar que ésta enunciaba que la sociedad de Wyoming renunciaba expresamente a todos los derechos («expressly waives all of the rights») sobre la marca a que se refiere el registro para Europa. Por otra parte, el anexo a la declaración de 1 de junio de 1996, cuya presentación a los debates fue autorizada por la Sala de Recurso, indicaba de manera clara cuáles eran las marcas cubiertas por dicha declaración.

46 Además, procede recordar que la demandante y la sociedad de Wyoming ya mantenían una relación comercial real y efectiva cuando se adoptó la declaración de 1 de junio de 1996, circunstancia que puede explicar que el anterior titular decidiera prestar ese consentimiento sin mediar una contrapartida económica. En cualquier caso, el hecho de que tal acuerdo presente un carácter atípico no puede, por sí mismo, cuestionar, como ha interpretado la Sala de Recurso, la validez del consentimiento efectivamente prestado.

47 En cuanto al hecho de que el Sr. Oliver no informara eventualmente a la interviniente de la existencia de la declaración de 1 de junio de 1996, ésta no puede poner en tela de juicio la validez del consentimiento recibido en dicha fecha.

48 Por consiguiente, el consentimiento recibido por la demandante en junio de 1996 debe considerarse claro, preciso e incondicional en dicha fecha.

- 49 Por lo que se refiere a la cuestión de si el consentimiento seguía siendo válido el día de la solicitud de registro, el 16 de septiembre de 1997, es preciso señalar que se produjo un cambio de titular de la marca entre el día en que se prestó el consentimiento y el día en que se presentó la solicitud de registro de la marca de que se trata. Sin embargo, debe indicarse que la Sala de Recurso, al haber considerado erróneamente que la declaración de 1 de junio de 1996 no contenía un consentimiento claro, preciso e incondicional que autorizara a la demandante a presentar la solicitud de registro de la marca de que se trata, no se planteó la cuestión de determinar si dicho consentimiento había sobrevivido a la compra de los activos de la sociedad de Wyoming. Dado que durante el procedimiento ante la OAMI no se suscitó esta cuestión, cuya solución depende estrechamente del Derecho que resulte aplicable a las relaciones jurídicas y comerciales entre las partes, el Tribunal de Primera Instancia no puede pronunciarse sobre tal punto.
- 50 En efecto, la Sala de Recurso debería haber comprobado, a la luz del Derecho aplicable a las relaciones jurídicas y comerciales existentes entre las partes, si y, en su caso, en qué medida, dichas relaciones habían sobrevivido a la compra de los activos de la sociedad de Wyoming, de modo que la interviniente había sido sustituida en los derechos y, eventualmente, en las obligaciones del anterior titular de la marca. En dicho contexto, le correspondía determinar, en particular, si el consentimiento obtenido por la demandante el 1 de junio de 1996 había sobrevivido a la compra de los activos de la sociedad de Wyoming. En caso de respuesta afirmativa, debería haber examinado si en la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca de que se trata, la interviniente seguía o no vinculada por dicho consentimiento. En el supuesto de que la interviniente ya no estuviera vinculada por tal consentimiento, la Sala de Recurso debería haber apreciado si la demandante podía invocar una causa justa para compensar la falta de dicho consentimiento.
- 51 De las consideraciones precedentes resulta que debe estimarse el segundo motivo por cuanto la Sala de Recurso ignoró la validez del consentimiento de 1 de junio de 1996. Por lo tanto, debe anularse la resolución impugnada.

Costas

- 52 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla a pagar, además de sus propias costas, las de la demandante, salvo las relativas a la intervención, conforme a lo solicitado por ésta. Dado que la demandante no solicitó que la interviniente fuera condenada en costas, como podía haber hecho todavía durante la vista, cargará con sus propias costas relativas a la intervención.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 8 noviembre de 2004 (asunto R 493/2002-2).**
- 2) **Condenar a la OAMI a pagar sus propias costas, así como las de la demandante, salvo las relativas a la intervención.**

3) La demandante cargará con sus costas relativas a la intervención.

4) La parte interviniente cargará con sus propias costas.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de septiembre de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

J. Pirrung