

Asunto T-318/03

Atomic Austria GmbH

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Marca denominativa ATOMIC BLITZ — Oposición del titular de las marcas denominativas nacionales ATOMIC — Prueba de la renovación del registro de la marca anterior — Alcance del examen de la OAMI — Desestimación de la oposición — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 20 de abril de 2005 II - 1322

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de oposición — Examen limitado a los motivos invocados — Apreciación por la Oficina de la realidad de los hechos invocados y de la fuerza probatoria de los elementos aportados — Alcance — Respeto del derecho de defensa*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 1]

2. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de oposición — Examen limitado a los motivos invocados — Forma obligatoria de los elementos de prueba de la existencia de un derecho anterior del oponente — Inexistencia*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 1]

3. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de oposición — Principio de contradicción — Relevancia — Límites*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 1]

1. Aunque, en virtud, en particular, del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, en los procedimientos sobre motivos de denegación relativos de registro, incumbe a la parte que se opone al registro de una marca comunitaria aduciendo una marca nacional anterior demostrar la existencia y, en su caso, el alcance de la protección, incumbe a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) examinar si se cumplen los requisitos de aplicación de un motivo de denegación del registro invocado. En este marco debe apreciar la realidad de los hechos invocados y la fuerza probatoria de los elementos aportados por las partes.

sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, de si tales informaciones son necesarias para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados. En efecto, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la Oficina no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento de oposición, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles. Si lo considera útil, la Oficina también puede ordenar a las partes que le proporcionen indicaciones sobre determinados aspectos precisos del Derecho nacional. Sin embargo, la parte interesada no está obligada a presentar, *motu proprio*, informaciones generales sobre la normativa en materia de propiedad intelectual vigente en el Estado miembro de que se trate.

Es posible que la Oficina deba tener en cuenta, en particular, el Derecho nacional del Estado miembro que confiere una protección a la marca anterior en la que se basa la oposición. En ese caso, debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin,

El examen de los hechos y de los elementos aportados ante la Oficina

debe hacerse respetando el derecho de defensa de las partes en el procedimiento de oposición y la equidad procesal. En efecto, si el solicitante de una marca comunitaria duda de la fuerza probatoria de los documentos aportados por la oponente para demostrar la existencia del derecho anterior invocado o el alcance de este derecho, puede expresar dichas dudas en el procedimiento ante la Oficina, que deberá examinar atentamente las observaciones formuladas. Sin embargo, la Oficina no puede eludir la apreciación completa de los hechos y documentos aportados alegando que incumbe a la oponente proporcionarle, por iniciativa propia, informaciones detalladas y pruebas que acrediten el Derecho del Estado miembro en el que está protegida la marca anterior en la que basa la oposición.

(véanse los apartados 33 a 38)

2. Ni el Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, ni el Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94, especifican la forma obligatoria de los elementos de prueba que debe aportar la oponente para acreditar la existencia de su derecho anterior; en el marco de un procedimiento de oposición. De ello se deduce que, por una parte, el oponente puede elegir libremente la prueba que considera útil presentar ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) en apoyo de su oposición y, por otra parte, que la

Oficina está obligada a analizar todos los elementos presentados para afirmar si acreditan efectivamente el registro o la solicitud de registro de la marca anterior; sin que pueda rechazar de antemano un elemento concreto de prueba por considerarlo inaceptable debido a su forma. Esta conclusión queda corroborada por las divergencias existentes entre las prácticas administrativas de los Estados miembros. En efecto, si se admitiera que la Oficina puede imponer requisitos formales a las pruebas que pueden presentarse, en determinados supuestos las partes no estarían en situación de aportar tales pruebas.

(véanse los apartados 39 a 41)

3. Aunque, en el marco de un procedimiento de oposición iniciado contra el registro de una marca comunitaria, el principio de contradicción exige que la otra parte del procedimiento de oposición pueda examinar las pruebas presentadas por el oponente en la lengua de procedimiento, dicho principio no puede interpretarse en el sentido de que las pruebas deban permitirle, por sí solas, cerciorarse de la existencia de marcas anteriores, sin que esta parte pueda servirse de la ayuda de un asesor o de fuentes de información generalmente accesibles, pero independientes de las pruebas aportadas.

(véase el apartado 51)