

Asunto T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa que contiene el elemento denominativo METRO — Marca denominativa nacional anterior METRO — Expiración de la marca nacional anterior»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 13 de septiembre de 2006 II - 2858

Sumario de la sentencia

- 1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 42]*

2. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Alcance — Procedimiento de recurso*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 61, ap. 1]

3. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Instrucción*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 76; Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 16 y 20]

1. Las disposiciones de los artículos 8 y 42 del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, 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.

del término del procedimiento de oposición.

(véanse los apartados 31a 33)

A este respecto, 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. Así pues, no puede surgir ningún conflicto entre la marca solicitada y una marca anterior que expire durante el período de oposición, puesto que la marca solicitada sólo puede registrarse después

2. Según la jurisprudencia, en el marco del nuevo examen de la resolución sobre la oposición que llevan a cabo las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en virtud del artículo 61, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, la conclusión del recurso depende de sí, 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. 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. 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. Además, 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.

(véanse los apartados 34 a 36)

3. Para poder apreciar, en el marco de un procedimiento de oposición, 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 Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) debe tener conocimiento del período de validez de la marca anterior.

La facultad para solicitar al oponente la información relativa a la duración de la validez de la marca anterior puede inferirse de las disposiciones del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, y de las del Reglamento de ejecución. Así, en virtud del artículo 76 del Reglamento n° 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. Por tanto, la OAMI tiene el derecho a solicitar al oponente que demuestre la renovación de la marca anterior después de que ésta expire, cuando dicha expiración acaece después de la fecha de presentación del escrito de oposición y antes de que la OAMI resuelva sobre dicha oposición.

(véanse los apartados 38 a 41 y 46)