

# Asuntos acumulados T-124/02 y T-156/02

The Sunrider Corp.

contra

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

«Marca comunitaria — Reglamentos (CE) n<sup>os</sup> 40/94 y 2868/95 —  
Gastos del procedimiento de oposición — Retirada parcial de la solicitud  
de marca — Retirada de la oposición — Restitución de la tasa de recurso —  
Obligación de motivación»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 28 de abril de  
2004 . . . . . II - 1153

## Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Reparto de los gastos — Retirada de una actuación procesal que deja al procedimiento sin objeto — Aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Reglamento (CE) n<sup>o</sup> 40/94 como lex specialis con respecto al apartado 4 del mismo artículo — Retirada motivada o no por un acuerdo entre las partes — Irrelevancia*  
*[Reglamento (CE) n<sup>o</sup> 40/94 del Consejo, art. 81, aps. 3 y 4]*

2. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Reparto de los gastos — Procedimiento de oposición — Renuncia de una parte a sus pretensiones — Asimilación a una parte vencida — Excepción — Supuestos contemplados en el artículo 81, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 40/94 — Posibilidad de que la Oficina tenga en cuenta consideraciones de equidad al efectuar un reparto — Amplio margen de discrecionalidad*  
*[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 81, aps. 1 a 3]*
3. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Reparto de los gastos — Procedimiento de oposición — Renuncia parcial de las partes a sus pretensiones — Posibilidad de que la Oficina tenga en cuenta consideraciones de equidad al efectuar un reparto — Amplio margen de discrecionalidad — Examen del fundamento de la oposición — Requisito innecesario*  
*[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 81, aps. 1 a 3]*
4. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Restitución de la tasa de recurso en caso de vicios sustanciales de forma — Resolución adoptada de oficio — Obligaciones de la Oficina — Límites*  
*[Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 51]*
5. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 73, primera frase, del Reglamento (CE) n° 40/94 — Alcance idéntico al del artículo 253 CE*  
*[Art. 253 CE; Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 73, primera frase]*

1. El artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, constituye una *lex specialis* con respecto al apartado 4 del mismo artículo, en la medida en que el apartado 3 abarca supuestos en los que la desaparición del objeto del procedimiento es consecuencia de la retirada unilateral de una actuación procesal, mientras que el apartado 4 contempla de forma genérica todos los supuestos de sobreseimiento. Dicho apartado 3 se aplica también cuando, en un procedimiento *inter partes*, cada una de las partes retira la actuación procesal de la que es autora. En este sentido, carece de pertinencia a efectos de la aplicación de dicha disposición la circunstancia de que la retirada de la

actuación o actuaciones procesales haya venido o no motivada por un acuerdo celebrado entre las partes fuera del procedimiento de que se trate.

(véanse los apartados 37 a 39)

2. Se desprende del artículo 81, apartados 1 y 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, que una parte que pone fin a un procedimiento

de oposición renunciando a sus pretensiones, en particular mediante la retirada de la solicitud de marca o de la oposición, se asimila a una parte vencida y, por consiguiente, debe, en principio, soportar las tasas y gastos realizados por la otra parte. Sólo se exceptúa la aplicación de esta regla cuando resulta aplicable el artículo 81, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, según el cual «en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso dispondrá que los gastos se repartan de otro modo». En este sentido, si bien dicha disposición prevé dos supuestos distintos que dan lugar a un reparto de los gastos diferente al previsto en el apartado 1 de dicho artículo, no se opone a que ambos supuestos se den simultáneamente. Así, en caso de reparto de los gastos debido a que han sido desestimadas respectivamente una o varias de las pretensiones de las partes, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) puede tener en cuenta consideraciones de equidad si un reparto que sólo tenga en cuenta los diversos éxitos de las pretensiones conduce a un resultado poco equitativo. Por lo tanto, la Oficina dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto al reparto concreto de los gastos entre las partes.

(véanse los apartados 53 y 54)

3. Cuando en un procedimiento de oposición formulada contra el registro de una marca comunitaria, en virtud de los artículos 42 y 43 del Reglamento n° 40/94, se retire parcialmente la solicitud de marca y también se retire parcialmente la oposición a dicha solicitud, en la medida en que todavía subsista el objeto del procedimiento de oposición tras la limitación de la solicitud de marca, cada una de las partes renuncia parcialmente a sus pretensiones. Este supuesto debe asimilarse a aquél en que se desestiman respectivamente una o varias pretensiones de las partes, contemplado en el artículo 81, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.

En este contexto, la División de Oposición y la Sala de Recurso pueden tener en cuenta la equidad al adoptar su decisión sobre el reparto concreto de los gastos entre las partes, disponiendo de un amplio margen de discrecionalidad al respecto.

Para repartir los gastos entre las partes, dichas formaciones no están obligadas a examinar, siquiera de forma sumaria, las posibilidades que cada una de dichas partes tenía de que se estimasen sus pretensiones en estos procedimientos. En efecto, sería contrario a la economía procesal examinar el funda-

mento de la oposición a los solos efectos del reparto de los gastos.

(véanse los apartados 55 a 58)

4. Se desprende del tenor de la regla 51 del Reglamento n° 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, según la cual se ordenará la restitución de la tasa de recurso en caso de revisión prejudicial o cuando se estime el recurso, si dicha restitución es justa en razón de la existencia de un vicio substancial de procedimiento, que la resolución por la que se ordena la restitución de la tasa de recurso se adopta de oficio, sin que la parte que haya interpuesto el recurso ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) tenga que formular pretensión alguna en ese sentido.

Ello no significa, sin embargo, que la Sala de Recurso esté obligada a examinar de oficio, cada vez que declara la anulación de una resolución, si dicha resolución adolece de algún vicio substancial de forma que pueda justificar la aplicación de la citada regla. Tal obligación tampoco puede derivarse de la pretensión de restitución de la tasa de recurso formulada por una de las partes, cuando dicha pretensión no esté respaldada por alegaciones concre-

tas tendentes a demostrar que se ha incurrido en un vicio substancial de forma.

(véanse los apartados 69 y 70)

5. En virtud del artículo 73, primera frase, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, las resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) deberán motivarse. Esta obligación tiene el mismo alcance que la consagrada en el artículo 253 CE.

A este respecto, la obligación de motivar las decisiones individuales tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. Para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.

(véanse los apartados 72 y 73)