

Asunto T-107/02

GE Betz Inc.

contra

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

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Marca figurativa anterior — Solicitud de marca comunitaria denominativa BIOMATE — Falta de presentación de pruebas en la lengua de procedimiento de la oposición — Confianza legítima — Reglas 16, 17 y 18 del Reglamento (CE) n° 2868/95»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 30 de junio de 2004 II - 1849

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Posición procesal de la Oficina — Facultad de ésta para, pese a su designación como parte recurrida, apoyar las pretensiones de la parte recurrente — Independencia funcional de las Salas de Recurso y de sus miembros*
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 133, ap. 2)

2. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — No presentación de la traducción del certificado de registro de la marca anterior — Obligación de la Oficina de informar al oponente — Inexistencia*
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 42 a 43; Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 18, ap. 2]
3. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — No presentación de la traducción del certificado de registro de la marca anterior — Facultad de la División de Oposición de desestimar la oposición por infundada*
[Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 17, ap. 2, y 20, ap. 3]
4. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Comunicación dirigida a la Oficina por el oponente y que queda sin respuesta — Comunicación que no puede generar en el oponente una confianza legítima*
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 42 a 43]

1. En un procedimiento de recurso en materia de marcas comunitarias dirigido contra la resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), nada se opone a que la Oficina 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, en el marco de su misión, que es aplicar el Derecho en materia de marca comunitaria, para ilustrar al Tribunal de Primera Instancia.

y/o la División competente, las Salas de Recurso y sus miembros gozan de independencia funcional en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, la Oficina no puede darles instrucciones.

En efecto, si bien es cierto que las Salas de Recurso forman parte de la Oficina y que existe una continuidad funcional entre la Sala de Recurso, el examinador

En estas circunstancias, debe admitirse que, aunque la Oficina no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, tampoco está obligada, por otra parte, 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.

Si bien es cierto que en el artículo 133, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento se designa a la Oficina como parte recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia, esta designación no puede modificar las consecuencias derivadas del sistema del Reglamento n° 40/94 por lo que se refiere a las Salas de Recurso. A lo sumo, permite decidir sobre las costas en caso de anulación o modificación de la resolución impugnada, independientemente de la posición adoptada por la Oficina ante el Tribunal de Primera Instancia.

según la cual la Oficina informará al oponente de las posibles irregularidades del acto de oposición y le instará a subsanar tales irregularidades so pena de no admitir la oposición.

(véase el apartado 70)

(véanse los apartados 32 a 36)

2. En el marco de un procedimiento de oposición instado contra el registro de una marca comunitaria al amparo de los artículos 42 y 43 del Reglamento n° 40/94, las exigencias legales relativas a las pruebas y a su traducción a la lengua de procedimiento de la oposición constituyen requisitos de fondo de la oposición. En consecuencia, la División de Oposición no está obligada a señalar a la oponente la irregularidad consistente en la no presentación de una traducción de los certificados de registro de las marcas anteriores, pues la falta de dicha traducción no vulnera ninguna de las disposiciones del Reglamento n° 40/94 ni del Reglamento n° 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución de aquél, contempladas por la regla 18, apartado 2, de este último Reglamento,
3. La regla 17, apartado 2, 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 las pruebas aportadas para fundamentar la oposición deben presentarse en la lengua de procedimiento de la oposición o ir acompañadas de una traducción a esta lengua, se justifica por la necesidad de respetar el principio de contradicción, así como la igualdad de armas entre las partes de los procedimientos *inter partes*. Si bien es cierto que el oponente no tiene ninguna obligación de presentar una traducción completa de los certificados de registro de las marcas anteriores, ello no implica que, en el examen del fondo de la oposición, la División de Oposición, por su parte, tenga la obligación de tomar en consideración los certificados de registro remitidos en una lengua distinta de la del procedimiento de la oposición. A falta de traducción de los certificados de registro a la lengua de procedimiento, la División de Oposición

está facultada para desestimar la oposición por infundada, excepto si puede pronunciarse sobre ésta de otra manera, basándose en pruebas de que eventualmente ya disponga, de conformidad con la regla 20, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95.

(véase el apartado 72)

4. En el marco de un procedimiento de oposición instado contra el registro de una marca comunitaria al amparo de los artículos 42 y 43 del Reglamento nº 40/94, no puede asimilarse al comportamiento de la administración comunitaria, en este caso la Oficina de

Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), que puede hacer que el oponente conciba esperanzas fundadas, una comunicación procedente de la propia parte interviniente en la que se inste a la División de Oposición a comunicarle si tiene necesidad de información adicional, comunicación que quedó sin respuesta. En efecto, la confianza legítima no puede basarse en el comportamiento unilateral de la parte que se vería beneficiada por ella. Por otro lado, esta hipótesis impondría a la División de Oposición una obligación de asistir al oponente, incompatible con este sistema.

(véase el apartado 87)