

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 16 de enero de 2007\*

En el asunto T-53/05,

**Calavo Growers, Inc.**, con domicilio social en Santa Ana (Estados Unidos),  
representada por los Sres. E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez-Gómez, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)**  
**(OAMI)**, representada por la Sra. J. García Murillo, 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:

**Luis Calvo Sanz, S.A.**, con domicilio social en Carballo (La Coruña), representada  
por los Sres. J. Rivas Zurdo y E. López Leiva, abogados,

\* Lengua de procedimiento: español.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 8 de noviembre de 2004 (asunto R 159/2004-1), relativo a un procedimiento de oposición entre Calavo Growers, Inc., y Luis Calvo Sanz, S.A.,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová, Jueces;  
Secretario: Sr. E. Coulon;

dicta la siguiente

**Sentencia**

**Antecedentes del litigio**

- <sup>1</sup> El 8 de marzo de 2001, Luis Calvo Sanz, S.A., solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el registro como marca comunitaria de la marca figurativa representada a continuación:



- 2 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 29, 30 y 31 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
  - Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles».
  - Clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo».
  - Clase 31: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, Malta».
- 3 La solicitud de registro se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 84/2001, de 24 de septiembre de 2001.
- 4 El 21 de diciembre de 2001, Calavo Growers, Inc., formuló oposición contra la solicitud de marca comunitaria. El escrito de oposición constaba de dos partes. La primera, redactada en español y denominada «Escrito de Oposición» (en lo sucesivo, «Formulario»), se presentaba bajo la forma de un formulario que recogía la

numeración y la denominación de las rúbricas del formulario oficial de la OAMI y contenía, bajo la rúbrica «Lengua de la oposición», la mención «ES» y, bajo la rúbrica «Motivos de la oposición», la mención «94 La oposición se basa en una marca anterior y riesgo de confusión». La segunda parte, redactada en inglés y denominada «Notice of Opposition» (en lo sucesivo, «Explicación de los motivos») consistía en tres páginas de texto que explicaban, bajo la mención preliminar «99 Explanation of grounds», los motivos de la oposición.

- 5 La oposición se basaba en el registro de la marca denominativa comunitaria nº 102 822 CALAVO, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 26 de agosto de 1998 para productos comprendidos en las clases 29 y 31 del Arreglo de Niza y que corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

- Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; aguacates y guacamoles transformados, preparados y congelados; papayas y mangos desecados».
- Clase 31: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta; aguacates, papayas y mangos frescos».

- 6 La oposición se basaba en todos los productos protegidos por la marca anterior y se dirigía contra todos los productos mencionados en la solicitud de marca.

- 7 Mediante resolución de 18 de diciembre de 2003, la División de Oposición de la OAMI estimó parcialmente la oposición al llegar a la conclusión de que existía un riesgo de confusión entre los signos en conflicto en relación con determinados productos. Esta resolución mencionaba que no cabía tener en cuenta la Explicación de los motivos presentada por la oponente (ahora demandante ante el Tribunal de Primera Instancia) con el Formulario, ya que dicho documento se había presentado en una lengua distinta de la de procedimiento y que no se había facilitado su traducción en la lengua de procedimiento dentro del plazo establecido por la OAMI a estos efectos.
- 8 El 18 de febrero de 2004, la interviniente interpuso recurso contra dicha resolución. El 8 de noviembre de 2004, la Primera Sala de Recurso de la OAMI lo estimó y anuló la resolución de la División de Oposición. Mediante su resolución (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 12 de noviembre de 2004, la Sala de Recurso desestimó la oposición y condenó a la parte oponente a sufragar las costas en que había incurrido la solicitante (ahora parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia) en los procedimientos de oposición y de recurso.
- 9 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la División de Oposición no era competente para examinar de oficio la oposición y que, por ello, no podía estimarla parcialmente. Declaró que el escrito de oposición adolecía de una irregularidad, porque se limitaba a señalar como motivo de oposición el «riesgo de confusión» sin proporcionar razonamiento adicional alguno en la lengua de procedimiento.
- 10 La Sala de Recurso estimó que la División de Oposición había vulnerado el «principio dispositivo», según el cual son las partes quienes proporcionan los hechos del proceso, y el principio de igualdad de armas que rigen el procedimiento de oposición, recogidos en el artículo 74, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en virtud del cual la OAMI no puede proceder al examen de oficio de los hechos, porque el examen queda limitado a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

- 11 La Sala de Recurso considera que corresponde a la oponente presentar y probar los motivos sobre los que se basa la oposición y no basta la mención abstracta del «riesgo de confusión». Según dicha Sala, es necesario alegar y probar los factores determinantes del riesgo de confusión en el caso concreto. Si la oponente no cumple esta carga, la OAMI no puede en ningún caso suplir dicha inactividad procesal, pues no tiene competencias para proceder a un examen de oficio y debe ser imparcial, sin poder actuar como juez y parte al mismo tiempo. La resolución impugnada concluye señalando que procede aplicar la sanción derivada del incumplimiento de dicha carga procesal, a saber, la desestimación de la oposición por infundada.

### **Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y pretensiones de las partes**

- 12 La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de enero de 2005.
- 13 La interviniente y la OAMI presentaron sus escritos de contestación el 20 de junio y el 25 de julio de 2005, respectivamente.
- 14 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 y el 5 de agosto de 2005, respectivamente, la demandante y la interviniente solicitaron poder presentar un escrito de réplica. El 17 de agosto de 2005, el Presidente de la Sala Segunda decidió que no procedía practicar un segundo intercambio completo de escritos, en virtud del artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. No obstante, decidió autorizar a la interviniente para que presentara un escrito a fin de que pudiera manifestarse sobre el escrito de contestación a la demanda de la OAMI, en el que ésta se adhería a las alegaciones propuestas por la demandante. La interviniente presentó su escrito complementario en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de octubre de 2005.

- 15 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de octubre de 2005, la demandante reiteró su solicitud de 4 de agosto y puntualizó que deseaba también responder a las alegaciones que se había permitido formular a la interviniente en su escrito complementario. Mediante resolución de 22 de noviembre de 2005, el Presidente de la Sala Segunda desestimó dicha petición.
- 16 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
- 17 Se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en la vista de 11 de julio de 2006. La OAMI añadió, además, en relación con el procedimiento escrito, pretensiones relativas a las costas.
- 18 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Condene en costas a la OAMI.
- 19 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.

— Devuelva el asunto a la Sala de Recurso para que ésta se pronuncie sobre la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

— Cada parte cargue con sus propias costas.

20 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso en su totalidad y confirme la resolución impugnada.

— Condene a la demandante a soportar las costas en que incurra la interviniente en el presente procedimiento.

## **Fundamentos de Derecho**

21 En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción de los artículos 42, apartado 3, y 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, en relación con la regla 20, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1).

## *Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la OAMI*

### Alegaciones de las partes

- 22 La OAMI considera que las pretensiones de la demandante están fundadas, porque la resolución impugnada no se ajusta a la práctica seguida por este organismo en cuanto a la admisibilidad y sustanciación de una oposición.
- 23 La interviniente se opone a la posibilidad de que la OAMI se adhiera al recurso interpuesto por la demandante. En su opinión, tal proceder sería contradictorio e incompatible con los principios de tutela de derechos y de seguridad jurídica. En efecto, la OAMI solicita la anulación de una resolución que ella misma adoptó. Según la interviniente, para tal cambio de postura de la OAMI sería necesario oír a la Sala de Recurso, a menos que haya habido un cambio en la legislación o hayan aparecido nuevos datos que justifiquen esa variación radical. Ahora bien, no existen tales elementos en el presente caso.
- 24 A juicio de la interviniente, la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia invocada por la OAMI para justificar su comportamiento no abarca casos como el presente.
- 25 Además, la interviniente alega que debe poder confiar en la protección que le confieren los artículos 130, apartado 1, y 133, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, según los cuales los recursos se interponen contra la OAMI como parte recurrida, siendo sólo los intervinientes quienes podrán adherirse o intervenir en apoyo de las pretensiones de una parte principal, de conformidad con el artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. Ahora bien, en el presente caso, la interviniente se convierte así en la única que defiende verdaderamente la resolución impugnada, con lo que la OAMI habría perjudicado su situación procesal.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 26 El Tribunal de Primera Instancia ha declarado, con respecto a un procedimiento relativo a una resolución de una Sala de Recurso mediante la que resolvía un procedimiento de oposición, que, aunque la OAMI 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 [sentencias 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, y de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, apartado 22].
- 27 Nada se opone a que la OAMI 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 para ilustrar al Tribunal de Primera Instancia (sentencias, antes citadas, BIOMATE, apartado 36, y Cloppenburg, apartado 22). En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se haya planteado en la demanda o presentar motivos que no se hayan planteado en la demanda (véanse, 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, y la sentencia Cloppenburg, antes citada, apartado 22).
- 28 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia también ha declarado que dicha jurisprudencia se aplica tanto a los procedimientos *inter partes* como a los procedimientos *ex parte* (sentencia Cloppenburg, antes citada, apartado 24).
- 29 De la referida jurisprudencia se desprende que debe declararse la admisibilidad de las pretensiones por las que la OAMI se adhiere a las pretensiones de anulación de la demandante en la medida en que éstas, al igual que las alegaciones expuestas en su

apoyo, no excedan del alcance de las pretensiones y motivos invocados por la demandante. Pues bien, en el presente caso, la OAMI respetó dicho alcance, puesto que alegó, en apoyo de sus pretensiones de anulación de la resolución impugnada, los mismos motivos que la demandante.

- 30 De lo anterior se deriva que, en el presente caso, la OAMI puede solicitar la anulación de la resolución impugnada sin modificar los términos del litigio. Por lo tanto, procede declarar la admisibilidad de las pretensiones de la OAMI.

### *Sobre el alcance del objeto del litigio*

#### Alegaciones de las partes

- 31 Según la interviniente, no procede examinar, a los efectos de la resolución del presente litigio, la admisibilidad de la oposición de la demandante ante la OAMI. A su juicio, la resolución impugnada no desestimó la oposición por inadmisibile, sino en cuanto al fondo, a saber, por infundada. Por lo tanto, en el presente caso no se trata de examinar las disposiciones que regulan el contenido del escrito de oposición, sino más bien el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, puesto que el conflicto se originó por la falta de pruebas y alegaciones en apoyo de la oposición.

- 32 La demandante y la OAMI rebaten las alegaciones de la interviniente.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 33 A raíz del examen de la motivación de la resolución impugnada, procede señalar, pese a una cierta confusión de orden terminológico, que la Sala de Recurso desestima la oposición basándose en consideraciones relativas a la admisibilidad.
- 34 En particular, las consideraciones que se exponen en el punto 16 de dicha resolución se refieren a la admisibilidad de la oposición, aun cuando no se emplee este término. En efecto, la Sala de Recurso, al estimar que la cuestión relativa a la competencia de la División de Oposición para examinar el fondo de la oposición debía resolverse antes de examinar el fondo del asunto, deja entender que dicha cuestión no corresponde al fondo. En segundo lugar, en el punto 17 de la misma resolución, la Sala de Recurso examina la admisibilidad de la oposición, puesto que señala un defecto sustancial del que adolece el Formulario presentado por la demandante.
- 35 Es cierto que, sobre este particular, dicha Sala no llega a una conclusión que declare directamente la inadmisibilidad de la oposición. Por el contrario, en el punto 19 *in fine* y en el punto 21 que recoge la conclusión final de la versión en la lengua de procedimiento de la resolución impugnada, la Sala de Recurso menciona en dos ocasiones la desestimación de la oposición «por infundada». Pues bien, en caso de divergencia entre la parte sustantiva de una resolución de la Sala de Recurso y los términos que empleó en su motivación, corresponde al Tribunal de Primera Instancia interpretar dicha resolución para determinar su contenido real.
- 36 A este respecto, es preciso señalar que la Sala de Recurso no menciona en parte alguna el fondo de la oposición, es decir, la cuestión de si hay o no, en el presente caso, un riesgo de confusión entre los signos en conflicto. En consecuencia, procede concluir que, aun cuando las expresiones relativas a la desestimación de la oposición

en el marco de la motivación de la resolución impugnada parecen indicar lo contrario, la oposición de la demandante no se desestimó por infundada, sino por inadmisibile.

37 Por lo tanto, no procede admitir la objeción de la interviniente.

### *Sobre la admisibilidad de la oposición*

#### Alegaciones de las partes

38 La demandante afirma que el Formulario que presentó indicaba expresamente que la oposición se basaba en una marca anterior y riesgo de confusión. En su opinión, esta indicación satisface la exigencia de motivación mínima requerida en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 y en la regla 18 del Reglamento nº 2868/95, puesto que, por un lado, el motivo de oposición podía deducirse de la información facilitada en el escrito de oposición; y, por otro lado, dicha información permitía tanto a la solicitante como a la OAMI comprender dicho motivo de oposición.

39 Además, la regla 20, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 establece claramente que la no aportación de los pormenores relativos a los hechos o las pruebas acreditativas de la oposición no constituye un motivo de inadmisibilidad de ésta.

- 40 La OAMI alega que en el Formulario presentado por la demandante se indicaba de forma inequívoca y en la lengua de procedimiento, a saber, el español, que la oposición se basaba en una marca anterior –en el presente caso, un registro comunitario debidamente identificado– y en que existía un riesgo de confusión.
- 41 En su opinión, el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 establece que la oposición debe presentarse en escrito motivado, pero ello no significa que deba contener, para su admisión, una explicación detallada de por qué considera la oponente que se dan las circunstancias de aplicación del motivo o motivos en que se basa la oposición. En este sentido, la última frase de dicho artículo 42, apartado 3, plantea como una mera posibilidad el que el oponente aporte hechos, pruebas y observaciones, lo que viene corroborado por las otras versiones lingüísticas del Reglamento nº 40/94.
- 42 La OAMI subraya que esta posición coincide también con su práctica en cuestiones de admisibilidad del escrito de oposición que se encuentra recogida en las Directrices de Oposición aprobadas.
- 43 La interviniente alega que si bien siempre se manifestó en contra de la oposición únicamente en cuanto al fondo, no puede deducirse de ello que aceptara la admisibilidad de un escrito de oposición formulado de forma tan imperfecta.
- 44 Por otra parte, según la interviniente, la demandante no ha desvirtuado con su recurso la correcta aplicación del Reglamento nº 40/94 por la Sala de Recurso. La demandante no cumplió con su deber de aportar pruebas y de efectuar alegaciones que basaran la oposición, y las supuestas pruebas y datos de que disponía la División de Oposición únicamente consistieron en una escueta y abstracta mención de un «riesgo de confusión» realizada por la oponente en el Formulario.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 45 La regla 18 del Reglamento n° 2868/95 recoge las condiciones en las que la OAMI puede declarar la inadmisibilidad de una oposición. Estas condiciones son las siguientes: el incumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 42 o en otras disposiciones de los Reglamentos n°s 40/94 y 2868/95, así como la falta de identificación inequívoca de la solicitud contra la que se dirige la oposición o de la marca anterior en virtud de la cual se presenta oposición.
- 46 Ha quedado acreditado en el presente asunto que el Formulario presentado por la demandante contenía una identificación precisa de la solicitud impugnada y de la marca comunitaria anterior invocada. Por lo tanto, queda por examinar la conformidad de la oposición con el artículo 42 del Reglamento n° 40/94 y con la regla 15 del Reglamento n° 2868/95.
- 47 Por lo que respecta a la regla 15 del Reglamento n° 2868/95, ésta recoge los elementos que debe incorporar el escrito de oposición, distribuidos en cuatro grupos que se refieren, respectivamente, a la solicitud contra la que se dirige la oposición, a la marca anterior o al derecho anterior en los que se basa la oposición, a la parte que presente oposición y a los motivos en los que se base la oposición. En relación con el último aspecto, controvertido en el presente asunto, solamente se exige una «especificación» de los motivos.
- 48 Por su parte, el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 establece que la oposición deberá presentarse en escrito motivado. Según la última frase de este mismo apartado, en un plazo determinado por la OAMI, quien haya presentado oposición podrá alegar en apoyo de ésta hechos, pruebas y observaciones.

49 De lo anterior se deriva, por lo que respecta a la admisibilidad de la oposición, en primer lugar, que deben especificarse los motivos de ésta y, en segundo lugar, que procede distinguir entre el concepto de «motivación», por un lado, y el de «hechos, pruebas y observaciones», por otro. En efecto, la motivación de la oposición es un requisito necesario para su admisibilidad, mientras que la aportación de hechos, pruebas y observaciones sólo es, a este respecto, facultativa, como se desprende del empleo del término «podrá» [véase, en este sentido, la 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 31].

50 Pues bien, es preciso señalar que la mención «La oposición se basa en riesgo de confusión» que la demandante realizó en el Formulario, bajo la rúbrica «Motivos de la oposición», constituía una descripción perfectamente clara y específica del motivo de denegación relativo de registro contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En concreto, con esta mención, tanto la OAMI como la solicitante podían saber sobre qué motivo se basaba la oposición y organizar, respectivamente, el examen del asunto y la defensa.

51 El examen del formulario oficial de la OAMI no hace sino corroborar dicha afirmación, si bien el contenido de este documento no vincula *per se* al Tribunal de Primera Instancia. En efecto, el referido documento contiene, bajo la rúbrica «Motivos de la oposición», una casilla con el número 94, seguido de la mención «riesgo de confusión». Por lo tanto, al rellenar dicho formulario oficial basta con marcar esta casilla para indicar el motivo de la oposición. A este respecto, hay que señalar que la utilización del formulario oficial no es obligatoria en absoluto. Así resulta de la regla 83, apartado 6, del Reglamento nº 2868/95, que permite utilizar impresos con el mismo contenido y formato que los de la OAMI, tales como impresos generados por ordenador. De lo anterior se desprende que no cabe exigir más, respecto del contenido de un formulario no oficial, de lo que se exige en el formulario oficial. Pues bien, la mención expresa que la demandante realizó en su Formulario es tan específica como el hecho de marcar la casilla correspondiente en el formulario oficial.

52 En consecuencia, cabe declarar la admisibilidad de la oposición formulada por la demandante por medio del Formulario.

*Sobre la cuestión de si la División de Oposición se extralimitó en sus competencias al no desestimar la oposición por infundada debido a la falta de traducción de la Explicación de los motivos*

## Alegaciones de las partes

- 53 La demandante alega que, de conformidad con la regla 20, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, la División de Oposición estaba facultada para pronunciarse sobre la oposición basándose en las pruebas de que dispusiera. A este respecto, señala que, si bien sus alegaciones contenidas en la Explicación de los motivos no habían sido admitidas por la División de Oposición, sus alegaciones posteriores de 20 de diciembre de 2002, en contestación a las alegaciones de la interviniente de 21 de octubre de 2002, sí lo fueron y obraban incorporadas al expediente de oposición al tiempo en que la División de Oposición adoptó su resolución. La demandante subraya que esta última documentación, puesta en relación con el Formulario, permitía centrar y fijar con claridad los términos del debate y las posiciones defendidas por las partes.
- 54 Según la OAMI, en el presente caso, la División de Oposición tenía la posibilidad de pronunciarse sobre la oposición, puesto que conocía todos los elementos relevantes al efecto, a saber, la solicitud de marca comunitaria y los productos contra los que se dirigía la oposición, el derecho anterior que figuraba en la base de la oposición (dado que se trataba de una marca comunitaria), los productos afectados por ésta y el motivo invocado que era el riesgo de confusión.
- 55 La interviniente alega que la argumentación de la Primera Sala de Recurso resulta impecable y acorde con el artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 y con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.

56 En su opinión, el Formulario presentado por la demandante adolecía de un defecto sustancial consistente en que se limitaba a señalar como motivo de oposición el «riesgo de confusión», sin razonamiento adicional alguno. No obstante, la División de Oposición había examinado y estimado parcialmente la oposición. Al actuar de este modo, había vulnerado el «principio dispositivo» así como los principios de aportación de las partes y de igualdad de armas que rigen el procedimiento de oposición, recogidos en el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Según esta disposición, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, la OAMI no puede proceder al examen de oficio de los hechos, sino que el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, lo que constituye una expresión de la regla procesal *iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus*.

57 La interviniente alega que la mera mención abstracta de un «riesgo de confusión» no basta para cumplir la obligación derivada del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, que imputa a la oponente la carga de alegar y probar la concurrencia efectiva del motivo de oposición invocado. Es necesario alegar y probar que los factores determinantes del riesgo de confusión concurren en el caso concreto enjuiciado. Si la oponente incumpliera dicha carga, la OAMI no podrá suplir dicha inactividad, pues no tiene competencias para proceder a un examen de oficio y deberá ser imparcial, sin poder actuar como juez y parte al mismo tiempo. Por lo tanto, según la interviniente, está obligada a imponer la sanción que acarrea el incumplimiento de la referida carga procesal, a saber, la desestimación de la oposición por infundada. Esto viene corroborado por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia [sentencias de dicho Tribunal de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 69, y de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Rec. p. II-1765, apartado 43]. Si bien la demandante, en el punto 51 de la demanda, alega que esta jurisprudencia no es extensible a los procedimientos de oposición, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado expresamente lo contrario en los apartados 43 y 44 de la sentencia Galáxia.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

58 Ha quedado acreditado, en el presente asunto, que el Formulario que la demandante presentó en la OAMI contenía, bajo la rúbrica «Motivos de la oposición», la mera

mención «riesgo de confusión», y que la Explicación de los motivos, redactada en inglés, no podía ser tomada en cuenta por la División de Oposición. La cuestión de si, en estas circunstancias, dicha División podía legítimamente examinar el fondo de la oposición debe apreciarse a la luz del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, que establece que, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, y de la regla 20, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, que especifica que, si el solicitante no presentase alegaciones, la OAMI podrá pronunciarse sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga.

59 Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, de acuerdo con el propio tenor del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, el examen de la OAMI se limitará a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso contra una resolución que ponga fin a un procedimiento de oposición, la Sala de Recurso sólo puede fundar su resolución en los motivos de denegación relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos y pruebas correspondientes presentados por las partes. Los criterios de aplicación de un motivo de denegación relativo o de cualquier otra disposición invocada en apoyo de las solicitudes formuladas por las partes forman parte naturalmente de los elementos de Derecho sometidos al examen de la OAMI [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 21, y la jurisprudencia citada].

60 Por lo tanto, es preciso examinar, en primer lugar, si la División de Oposición se limitó realmente a examinar los motivos alegados y las solicitudes presentadas por las partes y, en segundo lugar, si las pruebas de que disponía durante dicho examen eran suficientes para basar su decisión de estimar parcialmente la oposición.

61 Por lo que se refiere, en primer lugar, a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas, ya ha quedado acreditado (véanse los anteriores apartados 46 y 50) que

el Formulario que presentó la demandante ante la OAMI indicaba claramente que pretendía formular oposición contra la solicitud de marca comunitaria de que se trata y que invocaba, a estos efectos, riesgo de confusión. Por lo tanto, la División de Oposición no fue más allá de la solicitud ni de los motivos presentados por la demandante; en consecuencia, respetó el alcance del litigio tal y como lo definió la demandante.

62 Por lo que respecta, en segundo lugar, a si las pruebas eran suficientes, el Tribunal de Primera Instancia considera que la resolución de la División de Oposición podía ser legítimamente adoptada basándose en las pruebas de las que ésta disponía en el momento de su adopción. En efecto, un examen de dicha resolución revela que todos los datos fácticos sobre los que se basó la División de Oposición estaban a su disposición sin necesidad de recurrir a la Explicación de los motivos redactada en inglés, respecto de la cual la referida resolución señala expresamente que no podía ser tomada en consideración. La apreciación del fundamento de la oposición, consistente en un examen del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, figura en las páginas 5 a 8 de la resolución.

63 En primer lugar, en cuanto a la comparación de los productos de que se trata, la División de Oposición señala que los productos a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria comprendidos en las clases 29 y 31 están protegidos también por la marca anterior, excepto en un caso, que se refiere, no obstante, a un producto muy parecido a un producto protegido por la marca anterior. Igualmente, la División de Oposición considera, en relación con algunos de los productos comprendidos en la clase 30 designados en la solicitud de marca, bien que presentan un cierto grado de similitud con productos protegidos por la marca anterior, bien que forman un grupo de productos que incluye tales productos o que incluso son idénticos a ellos. En relación con los demás productos comprendidos en la clase 30, la División de Oposición señala que son diferentes de los protegidos por la marca anterior.

64 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación de los signos controvertidos, la División de Oposición, haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal de

Justicia en la materia (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23), examina las similitudes fonéticas, visuales y conceptuales de las dos marcas. En particular, señala un cierto grado de similitud fonética y una similitud visual de las dos marcas, y estima que no es posible una comparación conceptual de los signos, puesto que el vocablo «calvo» sólo tiene significado en español, mientras que el vocablo «calavo» será percibido, en todas las lenguas comunitarias, como una marca de fantasía.

65 La División de Oposición concluye resumiendo que los signos en conflicto son visualmente similares con un bajo grado de similitud fonética desde una perspectiva global, siendo posible su diferenciación conceptual únicamente por parte del consumidor español, y que existe identidad o similitud entre algunos de los productos para los que se encuentra registrada la marca anterior y aquellos para los que ha sido solicitada la marca comunitaria en clases 29, 30 y 31. Por otra parte, la División de Oposición señala que los productos de que se trata son productos de consumo masivo en cuya adquisición el consumidor no presta una atención particularmente elevada. Basándose en estas consideraciones, estima que existe riesgo de confusión entre las marcas de que se trata, que incluye el riesgo de asociación, por lo que respecta a los referidos productos idénticos o similares.

66 Es necesario señalar que dicho examen, cuyo fundamento, por otra parte, no discute la interviniente, se inscribe estrictamente en el marco de lo que la División de Oposición estaba obligada a examinar a raíz de la solicitud de la demandante, a saber, el riesgo de confusión. Este examen podía realizarse únicamente sobre la base de una comparación de los signos controvertidos y de los productos de que se trata. Ahora bien, toda la información relativa a estos dos criterios estaba contenida en la solicitud de marca, el registro de la marca anterior y el Formulario, sin necesidad de recurrir a la Explicación de los motivos de la demandante ni a otras fuentes de información.

67 A este respecto, es preciso distinguir el presente caso de los de los asuntos que dieron lugar a las sentencias Starix y Galáxia, antes citadas, invocadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y por la interviniente en su escrito de contestación. En efecto, como se desprende del apartado 64 de la sentencia Starix, así como del apartado 38 de la sentencia Galáxia, las demandantes en estos dos asuntos alegaban, ante el Tribunal de Primera Instancia, la notoriedad de la marca anterior (artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94). Si bien las partes demandantes en esos dos asuntos habían mencionado en el procedimiento ante la OAMI la notoriedad de sus marcas respectivas, esta mención se había hecho, no obstante, de modo incidental, dentro de una argumentación centrada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, para apoyar la existencia de riesgo de confusión, sin invocar el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento (sentencias Starix, apartado 68, y Galáxia, apartado 41), y, en el asunto que dio lugar a la sentencia Starix, sin que se hubiera aportado prueba alguna de la notoriedad (sentencia Starix, apartado 12). En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo, planteado por las demandantes en esos dos asuntos, de que la Sala de Recurso debía haber examinado el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, que ellas no habían invocado. En cambio, en el presente asunto, como se ha señalado anteriormente, no sólo la demandante había alegado claramente el motivo basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en el procedimiento ante la OAMI, sino que también ésta disponía de todos los datos fácticos para poder examinar el fundamento de dicho motivo.

68 De lo anterior se deriva que la División de Oposición no se extralimitó en sus competencias al no desestimar la oposición de la demandante por infundada debido a la falta de traducción de la Explicación de los motivos. Por consiguiente, la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al anular la resolución de la División de Oposición y al desestimar la oposición por infundada.

69 De ello se deduce que procede estimar el único motivo de la demandante y declarar que la resolución impugnada infringe los artículos 42, apartado 3, y 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, en relación con la regla 20, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95.

## **Costas**

- 70 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI ha perdido el proceso, en la medida en que se anula la resolución impugnada, procede condenarla al pago de las costas de la demandante, de conformidad con las pretensiones de ésta. La interviniente cargará con sus propias costas, al haber sido desestimadas sus pretensiones.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 8 de noviembre de 2004 (asunto R 159/2004-1).**
- 2) **La OAMI cargará con sus propias costas, así como con las de la demandante.**

**3) La interviniente cargará con sus propias costas.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de enero de 2007.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

J. Pirrung