

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 9 de octubre de 2002 \*

En el asunto T-173/00,

KWS Saat AG, con domicilio social en Einbeck (Alemania), representada por la  
Sra. G. Würtenberger, abogada, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)  
(OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl, E. Joly, J. Miranda de  
Sousa y A. Di Carlo, en calidad de agentes,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 19 de abril de 2000 (asunto R 282/1999-2),

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

integrado por los Sres. R.M. Moura Ramos, Presidente, y J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora principal;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de junio de 2000;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de octubre de 2000;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 2001;

visto el escrito de dúplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de febrero de 2001;

celebrada la vista el 26 de febrero de 2002;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 17 de marzo de 1998, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud 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 su versión modificada.
  
- 2 El signo cuyo registro se solicitó está constituido únicamente por el tono de color naranja cuya intensidad se identifica con la referencia HKS7.
  
- 3 Los productos y servicios para los que se solicita el registro del signo pertenecen a las clases 7, 11, 31 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:
  - «Instalaciones para el tratamiento de semillas, en particular para la limpieza, desinfección, mezcla, calibrado, tratamiento con sustancias activas, investigación de calidad y cribado», comprendidas en la clase 7;

- «Instalaciones de tratamiento para el secado de semillas», comprendidas en la clase 11;
  
  - «Productos agrícolas, hortícolas, forestales», comprendidos en la clase 31;
  
  - «Asesoramiento técnico y empresarial en el sector del cultivo de plantas, en particular del ramo de las semillas», comprendidos en la clase 42.
- 4 Mediante resolución de 25 de marzo de 1999, el examinador desestimó la solicitud con arreglo al artículo 38 del Reglamento n° 40/94, por carecer la marca solicitada de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
- 5 El 21 de mayo de 1999, la demandante interpuso ante la Oficina un recurso contra la resolución del examinador, conforme al artículo 59 del Reglamento n° 40/94.
- 6 Mediante resolución de 19 de abril de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 28 de junio de 2000, la Sala Segunda de Recurso desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

## Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

8 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

9 Durante la vista, la demandante formuló oralmente ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud dirigida a limitar la lista de productos y servicios designados en la solicitud de registro de la marca. La lista quedaría limitada, fundamentalmente, a los productos y servicios de carácter industrial, para las clases 7 y 11, y de carácter agroindustrial, para las clases 31 y 42. La demandante alega que tras esta delimitación los sectores profesionales realmente afectados aparecen con mayor claridad.

- 10 La demandada estima, por una parte, que una solicitud de este tipo no puede ser formulada en el curso del proceso y, por otra parte, que, incluso así entendido, el color de los productos designados no tiene carácter distintivo en los sectores industriales interesados.
- 11 A este respecto, procede recordar que la facultad de limitar la lista de productos y servicios corresponde únicamente al solicitante de una marca comunitaria que, en todo momento, puede dirigir una solicitud en tal sentido a la Oficina en el marco de las disposiciones del artículo 44 del Reglamento n° 40/94 y de la regla 13 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).
- 12 De dichas disposiciones se desprende que una limitación de la lista de los productos o servicios designados en una solicitud de marca comunitaria debe realizarse conforme a ciertas especialidades. La solicitud formulada oralmente por la demandante en la vista no respeta estas especialidades, por lo que no puede considerarse como una solicitud de modificación en el sentido de las disposiciones citadas. Por último, no consta en los autos que la demandante presentara una solicitud de modificación durante el procedimiento ante la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449].
- 13 Por otra parte, admitir la presente solicitud equivaldría a modificar el objeto del litigio en el curso del proceso, vulnerando de este modo el principio de contradicción. A tenor del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, los escritos de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En efecto, corresponde al Tribunal de Primera Instancia, en el presente litigio, controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso. Pues bien, con mayor razón, una limitación de la lista de productos y servicios designados y, por tanto, una modificación del público destinatario, durante la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, modificaría necesariamente el alcance del litigio en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento. Ello no excluye, por otro lado, un desistimiento parcial que, sin embargo, no se presenta en el caso de autos.

- 14 A la luz de las consideraciones precedentes, debe declararse la inadmisibilidad de la pretensión de limitar los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca de la demandante. En consecuencia, el presente litigio se refiere a la situación tal y como fue examinada por la Sala de Recurso.

### Sobre las pretensiones de anulación

- 15 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos basados, por una parte, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y, por otra, en la infracción de los artículos 73 y 74 del Reglamento n° 40/94.

*Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94*

### Alegaciones de las partes

- 16 La demandante destaca que los colores son percibidos por los clientes como un indicador de la procedencia comercial de los productos de que se trata. Ello se desprende de la publicidad de la empresa, que propone la coloración de las semillas como un medio de diferenciarlas de las semillas de la competencia. Observa la demandante que cada productor utiliza un color característico para sus semillas, algunas de las cuales sólo se venden coloreadas.

- 17 La demandante subraya que generalmente los colores empleados para la coloración de las semillas son distintos tonos de azul, de amarillo o de rojo y no de naranja que, por tanto, es un color de fantasía, inhabitual y original en relación con los productos que nos ocupan. Además, el tono específico de naranja solicitado, identificado con la referencia HKS7, no se corresponde con el color natural de los productos en cuestión. De este modo, la clientela destinataria percibe inmediatamente que, cuando están revestidos del color HKS7, estos productos proceden de un suministrador determinado.
- 18 La demandante descarta además la tesis de la Sala de Recurso según la cual el color en cuestión debe permanecer disponible. A diferencia de lo que ocurre con otros colores empleados de manera generalizada, el naranja es del todo inhabitual en el sector profesional contemplado. En consecuencia, los competidores no necesitan utilizar este color en particular.
- 19 En cuanto a las instalaciones para el tratamiento de semillas, la demandante señala que el color empleado habitualmente es el rojo y no el naranja y que estas instalaciones son distintas de las máquinas agrícolas en general.
- 20 En lo que se refiere a los servicios de asesoramiento técnico y empresarial en el sector del cultivo de plantas, la demandante alega que la única referencia a una empresa neerlandesa que utiliza el color naranja en relación con servicios consistentes en la puesta a disposición del sector agrícola de medios publicitarios y de difusión de información, invocada por la Oficina únicamente en esta fase del procedimiento, no presenta ningún vínculo con los servicios ofrecidos por la demandante y no basta para sostener el carácter habitual del color naranja en el ámbito específico de los servicios citados.
- 21 La Oficina estima que un color, para poder constituir una marca, debe ser apropiado para distinguir los productos y servicios correspondientes sin que sea necesario informar previamente al público para que reconozca que se trata de una



marca. El color, sin elementos adicionales, debe permitir identificar el origen comercial de los productos y servicios a los que está asociado sin necesidad de transmitir a los consumidores otras informaciones.

- 22 En cuanto a las semillas, la Oficina subraya que algunos de estos productos son de color naranja por naturaleza. En consecuencia, el consumidor asociará el color con los productos y no con su origen comercial. La Oficina señala que la función del color es informar al consumidor de ciertas características específicas, como un determinado tratamiento del producto o un requisito para su empleo, pero no indicar el origen comercial del mismo. Por ello llega a la conclusión de que, incluso cuando la finalidad del color sea indicar dicho origen, únicamente una práctica constante y seria podría terminar por crear en el espíritu del consumidor una asociación entre un color y un productor.
- 23 En cuanto a las máquinas agrícolas, la Oficina observa que el color naranja, en toda su gama, se emplea mucho. Además, el naranja es el color natural del minio de plomo, que es un anticorrosivo utilizado en estas máquinas. En consecuencia, el color naranja HKS7 no se percibe como un indicador del origen comercial de los aparatos, sino como un elemento decorativo o funcional. La Oficina mantiene asimismo que, teniendo en cuenta sus características y su utilización, las instalaciones para el tratamiento de semillas están comprendidas en la categoría general de máquinas agrícolas, en la que es habitual el empleo de diferentes tonos de rojo y de naranja.
- 24 En cuanto a los servicios, la Oficina observa que, en todos los sectores de actividad, los colores se explotan con fines decorativos y, por tanto, el consumidor no los percibe como identificadores del origen comercial de los productos, sino como un simple elemento decorativo de una presentación comercial. En el presente caso, la Oficina estima que no existen indicios que permitan al consumidor vincular el color en cuestión a la identificación del origen comercial de los servicios. Por otra parte, observa que al menos un competidor de la demandante utiliza el color naranja y que, por tanto, este color no puede considerarse como excepcional en lo que se refiere a estos servicios.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 25 En primer lugar, procede señalar que los colores o las combinaciones de colores podrán constituir una marca comunitaria en la medida en que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
- 26 No obstante, la aptitud general de una categoría de signos para constituir una marca no implica que los signos pertenecientes a esa categoría tengan necesariamente carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en relación con un producto o un servicio determinado.
- 27 Los signos que carecen de carácter distintivo a los que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca representa repetir su elección si la experiencia resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, al realizar una adquisición posterior.
- 28 El carácter distintivo de un signo sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que el público interesado lo percibe.
- 29 Procede señalar a continuación que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 no distingue entre los signos de naturaleza diferente. Sin embargo, la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de un signo constituido únicamente por un color o una combinación de

colores que en el caso de una marca denominativa o figurativa consistente en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, mientras que el público está acostumbrado a percibir inmediatamente las marcas denominativas o figurativas como signos identificadores del origen comercial del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto exterior del propio producto o cuando está constituido únicamente por un color o varios colores empleados para anunciar los servicios.

- 30 Por último, cabe señalar que los colores o las combinaciones de colores pueden tener varias funciones, concretamente, funciones técnicas, decorativas o indicadoras del origen comercial del producto o del servicio. A este respecto, en la medida en que el público interesado perciba el signo como una indicación del origen comercial del producto o del servicio, el hecho de que el signo cumpla varias funciones simultáneamente no incide en su carácter distintivo.
- 31 En el presente caso, la Sala de Recurso declaró que «los productos y servicios [en cuestión] no son bienes de primera necesidad, sino que se dirigen a una clientela especializada que opera en un sector específico». Hay que tener en cuenta que el público interesado es un público específico, que dispone de un nivel de conocimientos y de atención más elevados que el público en general. Sin embargo, este público no es ni especialista en cada uno de los productos o servicios individualmente considerados, como preconiza indirectamente la demandante, ni un público no profesional, constituido por sectores interesados en general, tal y como la Oficina lo definió en la vista.
- 32 En cuanto a los productos agrícolas, hortícolas y forestales comprendidos en la clase 31 y especialmente por lo que respecta a las semillas —producto invocado en particular por la demandante—, dada su naturaleza, especialmente su tamaño y su forma, que pueden dificultar la colocación de una marca denominativa o figurativa, hay que entender que, en la medida en que el nivel de conocimientos del público interesado le permita distinguir inmediatamente entre el tono del color reivindicado y el color natural de estos productos, dicho público podrá

percibir que se trata de un elemento específico del producto que le permite identificar su origen comercial. Además, dado que las semillas están destinadas a ser plantadas en tierra y, por tanto, queda impedida su percepción visual, no se induce al público interesado a pensar que el color cumple una función decorativa o estética, sino más bien que se ha utilizado para distinguir los productos coloreados de esta forma de aquellos que tienen un origen comercial distinto.

- 33 No obstante, tal y como declaró la Sala de Recurso en el apartado 18 de la resolución impugnada, no es infrecuente en estos productos la utilización de colores, incluida la tonalidad naranja solicitada o tonalidades similares. Por ello, el signo solicitado no va a permitir al público interesado distinguir de forma inmediata y con certeza los productos de la demandante de aquellos de otras empresas coloreados de otras tonalidades de naranja.
- 34 Por otra parte, incluso en el supuesto de que este color no fuera habitual en algunas categorías de semillas, como las de maíz o remolacha a las que se refirió la demandante en la vista, hay que señalar que algunas empresas emplean también otros colores para indicar que las semillas han sido tratadas.
- 35 A este respecto, debe recordarse que el público interesado dispone de un nivel de conocimientos específicos, como se ha destacado en el apartado 31 *supra*, como mínimo suficiente para no ignorar que los colores pueden servir, entre otras cosas, para indicar que las semillas han sido tratadas. Por tanto, como puso de relieve la Sala de Recurso, el público interesado no va a considerar el color solicitado como una indicación del origen comercial de las semillas de que se trata.
- 36 Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual el color solicitado, por lo que respecta a sus productos, no tiene ninguna función técnica a efectos de preparar las semillas.

- 37 En efecto, habida cuenta de la utilización de colores en general con fines técnicos en el sector afectado, el público interesado no puede descartar de entrada la posibilidad de que el naranja sea, o pueda ser, utilizado para indicar que las semillas han sido tratadas. Por tanto, si no ha sido advertido previamente, el público interesado no puede deducir que el naranja representa la indicación del origen comercial de las semillas.
- 38 Por otra parte, la solicitud de marca no se limita a las semillas de remolachas azucareras y de maíz y, por lo tanto, debe ser apreciada en relación con las semillas en general, categoría mencionada como ejemplo de los productos agrícolas de que se trata en la solicitud de marca, y no en relación con las semillas de una especie en particular designada específicamente.
- 39 Con respecto a las instalaciones para el tratamiento, comprendidas en las clases 7 y 11, procede señalar que estos productos pertenecen a la categoría general de las máquinas agrícolas. La demandante no ha alegado ningún elemento que, por la naturaleza de estas instalaciones, por su destino o por su modo de comercialización, permita crear una categoría específica de productos en la que algunos colores no se utilicen comúnmente. Además, el público interesado es también el consumidor medio, en este caso, del conjunto de máquinas agrícolas, y no un público muy específico que dispone de una atención o de unos conocimientos que pueden influir en su percepción de los colores que revisten las máquinas agrícolas y que conoce especialmente las instalaciones para el tratamiento.
- 40 A la luz de estas consideraciones, la Sala de Recurso declaró acertadamente en el apartado 21 de la resolución impugnada que no es infrecuente encontrar máquinas de este color o de una tonalidad semejante. Hay que señalar que, en la medida en que su empleo es habitual, el naranja no va a permitir al público interesado distinguir de forma inmediata y con certeza las instalaciones de la demandante de las máquinas pintadas con tonalidades similares de naranja que tienen un origen comercial distinto. Por todo ello, el público interesado percibirá el color solicitado más bien como un simple elemento del acabado de los productos de que se trata.

- 41 En lo que se refiere a los servicios comprendidos en la clase 42, tal y como se desprende del apartado 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso entendió que, a falta de elementos adicionales, gráficos o denominativos, la tonalidad de color solicitada no iba a ser considerada como una indicación del origen.
- 42 A este respecto, hay que destacar en primer lugar que, en relación con los servicios, un color no se aplica al servicio en sí mismo, que por naturaleza es incoloro, y no le aporta ningún valor sustancial. Por tanto, el público interesado podrá distinguir el uso de un color como mero elemento decorativo de su uso como indicador del origen comercial del servicio. En efecto, a falta de, especialmente, elementos denominativos, el público interesado puede percibir de entrada si el color utilizado en relación con los servicios es el resultado de una elección arbitraria efectuada por la empresa que propone los citados servicios.
- 43 Sobre este punto hay que señalar que, en el ejemplo propuesto por la Oficina para ilustrar que en las presentaciones comerciales, es habitual emplear el color naranja para los servicios, el color se utiliza formando parte de un logotipo, combinado con otros colores y como elemento accesorio del signo denominativo predominante, y no por sí solo.
- 44 Debe destacarse, en segundo lugar, que este color, en la medida en que no se ha acreditado que cumple otras funciones más inmediatas, puede ser memorizado fácilmente y de inmediato por el público interesado como signo distintivo de los servicios designados. A este respecto, la escasa capacidad comunicativa de una marca de este tipo, que, a falta de elementos gráficos adicionales, no permite identificar por sí sola a la demandante como prestadora de los servicios en cuestión, no incide en su carácter distintivo. En efecto, no es necesario que el signo solicitado informe con precisión de la identidad del prestador de servicios. Basta con que la marca permita que el público interesado distinga el servicio que designa de los que tienen otro origen comercial.

- 45 Además, en la medida en que el color solicitado para unos servicios determinados se corresponde con una tonalidad específica, quedan disponibles numerosos colores para servicios idénticos o similares. Por consiguiente, la Sala de Recurso erró al señalar que el registro del signo implicaría una limitación indebida de la posibilidad de los competidores de elegir el color para representar sus servicios o identificar su empresa.
- 46 En consecuencia, debe concluirse que el signo constituido únicamente por una tonalidad de naranja es apropiado para permitir al público interesado distinguir los servicios en cuestión de aquellos que tienen otro origen comercial cuando tenga que elegir al realizar una adquisición posterior.
- 47 Del conjunto de consideraciones que preceden se desprende que el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 debe estimarse en relación con los servicios comprendidos en la clase 42 y desestimarse en relación con el conjunto de productos agrícolas, hortícolas y forestales comprendidos en la clase 31 y con las instalaciones para el tratamiento comprendidas en las clases 7 y 11.

*Sobre el motivo basado en la infracción de los artículos 73 y 74 del Reglamento n° 40/94*

#### Alegaciones de las partes

- 48 La demandante subraya que el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 obliga a la Oficina a motivar sus resoluciones. Con esta exigencia se pretende obligar a la administración a preparar cuidadosamente su resolución mediante la indagación de los hechos.

- 49 La demandante alega que no recibió comunicación de los documentos en los que se basó la Oficina para adoptar su resolución, lo cual le impide comprobar la pertinencia de las indagaciones emprendidas por ésta, entender el razonamiento y la fundamentación de la resolución y, eventualmente, oponerse a las conclusiones a las que se llega. Por todo ello, la demandante considera que ha sido privada de su derecho a ser oída y de la posibilidad de limitar la lista de productos y servicios contenida en la solicitud.
- 50 Además, según la demandante, toda resolución, conforme al artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, debe basarse en hechos concretos. En el caso de autos, la existencia de resoluciones análogas a la resolución impugnada no exime de la obligación de motivación en el asunto que nos ocupa.
- 51 La Oficina observa que es preciso distinguir entre la obligación de motivación y una obligación de prueba tendente a demostrar de manera irrefutable la veracidad de los hechos y la corrección jurídica de la motivación.
- 52 Subraya la Oficina que el artículo 73 del Reglamento debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia comunitaria que hace depender el grado de exigencia de motivación de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado.
- 53 La Oficina destaca que, al conceder a la demandante la posibilidad excepcional de presentar una réplica, el Tribunal de Primera Instancia quiso precisamente ofrecerle la oportunidad de cuestionar la pertinencia de las alegaciones formuladas por la Oficina y de los documentos aportados en su apoyo.



## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 54 Procede señalar, en primer lugar, que la obligación de motivación de las resoluciones de la Oficina está consagrada en el artículo 73, primera frase, del Reglamento n° 40/94.
- 55 Esta motivación debe permitir conocer, en su caso, los motivos de denegación de la solicitud de registro y oponerse debidamente a la resolución impugnada [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Taurus-Film/OAMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, apartado 35, y Taurus-Film/OAMI (Cine Comedy), T-136/99, Rec. p. II-397, apartado 35].
- 56 En el presente asunto, de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso indica los diferentes criterios utilizados para determinar si un color tiene carácter distintivo, a saber, especialmente la percepción del color por la «clientela interesada» y el carácter habitual de ese color, así como el empleo que de él se hace en relación con los distintos productos y servicios contemplados. Aunque la motivación de la resolución impugnada sea sucinta, permite a la demandante conocer los motivos de la denegación de su solicitud de registro con respecto a cada uno de los productos y servicios designados. Además, la Sala de Recurso elaboró una motivación más precisa, que incluye referencias a los elementos de hecho que se tuvieron en cuenta, sobre el complejo punto relativo a la presencia o ausencia de colores en las semillas. Por todo ello, la demandante dispuso de los elementos necesarios para entender la resolución e impugnar su legalidad ante el órgano jurisdiccional comunitario.
- 57 Debe señalarse en segundo lugar que, conforme al artículo 73 del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la Oficina solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

- 58 En cuanto a los argumentos de la demandante relativos al hecho de no haber recibido comunicación de los documentos en los que la Sala de Recurso se basó para adoptar la resolución impugnada y de no haber podido presentar sus observaciones sobre los mismos, procede afirmar que dichos documentos no eran indispensables para entender la resolución y poder ejercer, eventualmente, el derecho a limitar la lista de los productos y servicios designados. En efecto, en la motivación del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso, parece que la demandante conocía, en esencia, los argumentos y los elementos que iban a ser examinados por dicha Sala para anular o confirmar la resolución del examinador y que por tanto, tuvo la posibilidad de expresar su opinión al respecto.
- 59 En consecuencia, la Sala de Recurso no infringió el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 al no comunicar a la demandante los documentos empleados únicamente para preparar y basar la resolución impugnada en unos motivos y en un razonamiento ya conocidos por la demandante.
- 60 Además, en lo que se refiere a la obligación de la Oficina de examinar de oficio los hechos, conforme al artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, debe señalarse que la Sala de Recurso examinó y tuvo en cuenta diversos hechos pertinentes para apreciar el carácter distintivo del signo con respecto a cada uno de los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca. A este respecto, las resoluciones análogas a la resolución impugnada, adoptadas con anterioridad por la Oficina, o los ejemplos encontrados en Internet no constituyen ni una sustitución del razonamiento desarrollado en la resolución impugnada ni hechos nuevos que no fueron examinados de oficio, sino elementos complementarios invocados por la Oficina en sus escritos con el fin de poder comprobar el fundamento jurídico de la resolución impugnada.
- 61 A la luz de las consideraciones precedentes, debe desestimarse el motivo basado en la infracción de los artículos 73 y 74.

## Costas

- 62 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas. En el caso de autos, dado que sólo se ha estimado el recurso de la demandante con respecto a la categoría de servicios, procede decidir que la parte demandante cargue con sus propias costas así como con dos tercios de las costas de la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 19 de abril de 2000 (asunto R 282/1999-2) en lo que se refiere a los servicios comprendidos en la clase 42.

- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
  
- 3) **La parte demandante cargará con sus propias costas así como con dos tercios de las costas de la parte demandada. Ésta cargará con un tercio de sus costas.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de octubre de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos