

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 28 de abril de 2004 *

En los asuntos acumulados T-124/02 y T-156/02,

The Sunrider Corp., con domicilio social en Torrance, California (Estados Unidos), representada por el Sr. A. Kockläuner, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

y en los que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) son

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn, con domicilio social en Bremen (Alemania),

en el asunto T-124/02,

y

* Lengua de procedimiento: alemán.

Friesland Brands BV, con domicilio social en Leeuwarden (Países Bajos),

que tienen por objeto los recursos interpuestos, en el asunto T-124/02, contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 17 de enero de 2002 (asunto R-386/2000-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Vitakraft-Werke Wührmann & Sohns y The Sunrider Corp., y, en el asunto T-156/02, contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 21 de febrero de 2002 (asunto R-34/2000-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Friesland Brands BV y The Sunrider Corp.,

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

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de septiembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

- 1 El artículo 81 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, dispone:

«Reparto de gastos

1. Recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, así como [...] todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos [...].

2. No obstante, 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.

3. Recaerán en la parte que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la oposición, la solicitud de caducidad o de nulidad o el recurso, o no renovando el registro de la marca comunitaria o renunciando a ella, ponga fin al procedimiento,

las tasas así como los gastos sufragados por la otra parte en las condiciones previstas en los apartados 1 y 2.

4. En caso de sobreseimiento, la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso fijará libremente los gastos.

5. Cuando las partes convengan ante la división de oposición, la división de anulación o la sala de recurso en un acuerdo de liquidación de gastos distinto del que se dispone en los apartados precedentes, la sala o la división correspondiente tomará nota de tal acuerdo.

[...]

- 2 La regla 51 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 (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, tiene el siguiente tenor:

«Restitución de la tasa de recurso

Se ordenará la restitución de la tasa de recurso en caso de revisión prejudicial o cuando la Sala estime el recurso, si la restitución es justa en razón de la existencia de un vicio substancial de procedimiento. En caso de revisión prejudicial, la orden de restitución será dictada por la instancia cuya resolución haya sido impugnada y, en los demás casos, por la Sala de Recurso.»

Antecedentes de los litigios

.

Asunto T-124/02

- 3 El 28 de marzo de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»). La fecha de presentación que se atribuyó a dicha solicitud fue el 1 de abril de 1996.
- 4 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VITATASTE.
- 5 El registro de la marca se solicitó para productos incluidos en las clases 5 y 29 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 que respondían, respectivamente, a las siguientes descripciones:
 - Clase 5: «Medicamentos, productos farmacéuticos, veterinarios y químicos para la higiene; sustancias dietéticas y sustitutos nutritivos para uso médico; alimentos para bebés; preparaciones a base de vitaminas, oligoelementos y/o minerales para uso dietético o como complementos nutritivos; preparaciones y sustancias para uso dental y técnico dental; concentrados o complementos nutritivos a base de hierbas, tés de hierbas, todos para el cuidado de la salud».

— Clase 29: «Carne, pescado, moluscos y crustáceos no vivos, aves y caza; carnes y embutidos, marisco, aves y caza en conserva o ultracongelados; frutas y verduras (incluyendo setas y patatas, especialmente patatas fritas u otros productos a base de patata) en conserva, ultracongeladas, secas, hervidas o preparadas para su consumo instantáneo; sopas o conservas de sopa; ensaladas preparadas; platos de carne, pescado, aves, caza y verduras, también ultracongelados; huevos, leche, queso y otros productos lácteos; bebidas, principalmente a base de leche; postres, principalmente a base de leche o de productos lácteos; confituras, mermeladas, compotas, jaleas de frutas y de verduras; extractos de carne y caldo; extractos de verduras y hierbas en conserva para la cocina; aceites y grasas comestibles incluyendo margarina; concentrados y suplementos nutritivos no médicos a base de hierbas, alimentos a base de hierbas, también en forma de barras de aperitivos».

6 El 12 de enero de 1998, la solicitud de marca fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias*.

7 El 6 de abril de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca para todas las categorías de productos contempladas en la solicitud de marca. La oposición se basaba en la existencia de las marcas alemanas VITAKRAFT y VITA, registradas para diversos productos incluidos en la clase 5.

8 Mediante escrito de 30 de noviembre de 1998, la demandante restringió la relación de productos contenida en la solicitud de marca, renunciando a solicitar el registro de la marca para los denominados «productos veterinarios».

- 9 Mediante escrito de 19 de enero de 1999, la demandante solicitó a la Oficina, en particular, que tuviese en cuenta, en cualquier resolución futura relativa a los gastos del procedimiento de oposición, que no existía similitud entre muchos de los productos contemplados en la solicitud de marca y los productos para los que se habían registrado las marcas en cuya existencia se basaba la oposición.

- 10 Mediante escrito de 16 de abril de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso retiró la oposición.

- 11 Mediante comunicación de 10 de mayo de 1999, la División de Oposición de la Oficina indicó a la demandante y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso (en lo sucesivo, «partes en el procedimiento de oposición») que iba a adoptar una resolución sobre los gastos del procedimiento de oposición, con arreglo al artículo 81 del Reglamento n° 40/94, a menos que las partes en el procedimiento de oposición le notificasen, antes del 10 de julio de 1999, que habían llegado a un acuerdo entre ellas al respecto.

- 12 Mediante escrito de 30 de diciembre de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso solicitó a la Oficina que adoptase una resolución sobre los gastos del procedimiento de oposición.

- 13 Mediante resolución de 16 de marzo de 2000, la División de Oposición ordenó, con arreglo al artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 que la demandante soportase los gastos del procedimiento de oposición. En sustancia, la División de Oposición consideró que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso retiró la oposición a raíz de la retirada parcial de la solicitud de marca, que se produjo tras el inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición.

- 14 El 13 de abril de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94. Solicitó que se anulase la resolución de la División de Oposición, que se ordenase que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso soportara los gastos del procedimiento de oposición y que se le restituyese la tasa de recurso, conforme a la regla 51 del Reglamento n° 2868/95.
- 15 Mediante resolución de 17 de enero de 2002, notificada a la demandante el 9 de abril de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada en el asunto T-124/02»), la Sala Segunda de Recurso de la Oficina anuló la resolución de la División de Oposición y ordenó que cada una de las partes en el procedimiento de oposición soportase sus propios gastos ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso. En sustancia, la Sala de Recurso consideró que la resolución sobre los gastos del procedimiento de oposición debía adoptarse con arreglo al artículo 81, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94. Más específicamente, consideró que el reparto de los gastos entre las partes en el procedimiento de oposición era una exigencia de equidad, en el sentido del artículo 81, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, dado que éstas, mediante la retirada parcial de la solicitud y la retirada de la oposición, habían «ambas, en cierta medida, puesto fin al procedimiento».

Asunto T-156/02

- 16 El 28 de marzo de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina. La fecha de presentación que se atribuyó a dicha solicitud fue el 1 de abril de 1996.
- 17 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo METABALANCE 44.

18 El registro de la marca se solicitó para productos incluidos en las clases 5 y 29 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 que respondían, respectivamente, a las siguientes descripciones:

- Clase 5: «Medicamentos, productos farmacéuticos, veterinarios y químicos para la higiene; sustancias dietéticas y sustitutos nutritivos para uso médico; alimentos para bebés; preparaciones a base de vitaminas, oligoelementos y/o minerales para uso dietético o como complementos nutritivos; preparaciones y sustancias para uso dental y técnico dental; concentrados o complementos nutritivos a base de hierbas, tés de hierbas, todos para el cuidado de la salud».

- Clase 29: «Carne, pescado, moluscos y crustáceos no vivos, aves y caza; carnes y embutidos, marisco, aves y caza en conserva o ultracongelados; frutas y verduras (incluyendo setas y patatas, especialmente patatas fritas u otros productos a base de patata) en conserva, ultracongeladas, secas, hervidas o preparadas para su consumo instantáneo; sopas o conservas de sopa; ensaladas preparadas; platos de carne, pescado, aves, caza y verduras, también ultracongelados; huevos, leche, queso y otros productos lácteos; bebidas, principalmente a base de leche; postres, principalmente a base de leche o de productos lácteos; confituras, mermeladas, compotas, jaleas de frutas y de verduras; extractos de carne y caldo; extractos de verduras y hierbas en conserva para la cocina; aceites y grasas comestibles incluyendo margarina; concentrados y suplementos nutritivos no médicos a base de hierbas, alimentos a base de hierbas, también en forma de barras de aperitivos».

19 El 14 de abril de 1998, la solicitud de marca fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias*.

- 20 El 13 de julio de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca para todos los productos contemplados en la solicitud de marca. La oposición se basaba en la existencia de las marcas BALANCE y BALANS, registradas en distintos Estados miembros para diversos productos incluidos en las clases 3, 5, 29, 30, 31 y 32.
- 21 Mediante escrito de 16 de abril de 1999, la demandante restringió la relación de productos contenida en la solicitud de marca, renunciando a solicitar el registro de la marca para los productos denominados «huevos, leche, queso y otros productos lácteos; bebidas, principalmente a base de leche; postres, principalmente a base de leche o de productos lácteos; aceites y grasas comestibles incluyendo margarina». Asimismo informó a la Oficina de que las partes en el procedimiento de oposición habían llegado a una solución amistosa y que la limitación de la relación de productos contenida en la solicitud de marca se inscribía en ese marco.
- 22 Mediante escrito de 11 de mayo de 1999, confirmado mediante escrito 17 de junio de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso retiró la oposición.
- 23 Mediante comunicación de 28 de junio de 1999, la División de Oposición indicó a las partes en el procedimiento de oposición que iba a adoptar una resolución sobre los gastos del procedimiento de oposición, con arreglo al artículo 81 del Reglamento n° 40/94, a menos que las partes en el procedimiento de oposición le notificasen, antes del 28 de agosto de 1999, que habían llegado a un acuerdo entre ellas al respecto.
- 24 Mediante escrito de 17 de agosto de 1999, la demandante informó a la Oficina de que las partes en el procedimiento de oposición no habían llegado a ningún acuerdo sobre los gastos del procedimiento de oposición y le solicitó que adoptase una resolución al respecto. Por otra parte, la demandante solicitó a la Oficina que

tuviese en cuenta, en la futura resolución, que no existía similitud entre muchos de los productos contemplados en la solicitud de marca y los productos para los que se habían registrado las marcas en cuya existencia se basaba la oposición.

- 25 Mediante resolución de 30 de noviembre de 1999, la División de Oposición ordenó, con arreglo al artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, que la demandante soportase los gastos del procedimiento de oposición. En sustancia, la División de Oposición consideró que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso retiró la oposición a raíz de la retirada parcial de la solicitud de marca, que se produjo tras el inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición.
- 26 El 16 de diciembre de 1999, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94. Solicitó que se anulase la resolución de la División de Oposición, que se ordenase que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso soportara los gastos del procedimiento de oposición y que se le restituyese la tasa de recurso, conforme a la regla 51 del Reglamento n° 2868/95.
- 27 Mediante resolución de 21 de febrero de 2002, notificada a la demandante el 13 de marzo de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada en el asunto T-156/02»), la Sala primera de Recurso de la Oficina anuló la resolución de la División de Oposición y ordenó que cada una de las partes en el procedimiento de oposición soportase la mitad de la tasa de oposición y sus propios gastos ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso. Además, ordenó que se restituyese la tasa de recurso a la demandante. En sustancia, la Sala de Recurso consideró que la resolución sobre los gastos del procedimiento de oposición debía adoptarse con arreglo al artículo 81, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94. Más concretamente, consideró que procedía ordenar el reparto de los gastos entre las partes del procedimiento de oposición, ya que, a raíz de la retirada parcial de la solicitud y de la retirada de la oposición, «se [había puesto] fin de común acuerdo al litigio entre las partes». En cuanto a la restitución de la tasa de recurso, la Sala de Recurso señaló que la División de Oposición había desestimado implícitamente y de forma no motivada la solicitud de la

demandante, formulada en su escrito de 17 de agosto de 1999, de que se tuviese en cuenta el alcance de la oposición en la resolución sobre los gastos del procedimiento de oposición. Por consiguiente, consideró que la resolución de la División de Oposición adolecía de vicios sustanciales de forma.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 28 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 17 de abril y 15 de mayo de 2002 y registrados con los números T-124/02 y T-156/02, respectivamente, la demandante interpuso los presentes recursos.
- 29 La Oficina presentó sus escritos de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de septiembre de 2002.
- 30 Mediante auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, se acumularon los asuntos T-124/02 y T-156/02 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
- 31 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule parcialmente la resolución impugnada en el asunto T-124/02, por cuanto ordenó que la demandante soportase sus propios gastos, ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso, y por cuanto no ordenó que se le restituyese la tasa de recurso.

- Anule parcialmente la resolución impugnada en el asunto T-156/02, por cuanto ordenó que la demandante soportase sus propios gastos, ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso.

- Condene en costas a la Oficina en los asuntos acumulados T-124/02 y T-156/02.

32 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que, en los asuntos acumulados T-124/02 y T-156/02:

- Desestime los recursos.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

33 En el asunto T-124/02, la demandante formula, en sustancia, dos pretensiones distintas. La primera consiste en que se anule la resolución impugnada, por cuanto ordenó que la demandante soportara sus propios gastos, ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso. La segunda consiste en que se anule la resolución impugnada por cuanto no ordenó que se le restituyese la tasa de recurso. En el asunto T-156/02, la demandante formula una sola pretensión, análoga a la primera pretensión formulada en el asunto T-124/02.

- 34 En apoyo de la primera pretensión en el asunto T-124/02 y del recurso en el asunto T-156/02, la demandante invoca dos motivos. El primer motivo se deriva de que las resoluciones impugnadas deberían haberse basado en el artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 y no en el apartado 3 de dicho artículo. El segundo motivo se deriva de una aplicación errónea del artículo 81, apartado 2, en relación con el apartado 3 de ese mismo artículo del Reglamento n° 40/94. En apoyo de la segunda pretensión en el asunto T-124/02, la demandante invoca otros dos motivos, derivados de la infracción de la regla 51 del Reglamento n° 2868/95 y del incumplimiento de la obligación de motivación, respectivamente.

Sobre las pretensiones relativas a los gastos de oposición y de recurso

Sobre el primer motivo, derivado de que las resoluciones impugnadas deberían haberse basado en el artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 y no en el apartado 3 de dicho artículo

— Alegaciones de las partes

- 35 La demandante alega que, como consecuencia de las soluciones amistosas a que llegaron las partes, había desaparecido el objeto de los procedimientos de oposición. Por lo tanto, según la demandante, las resoluciones relativas a los gastos de los procedimientos de oposición deberían haberse basado en el artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 y no en el apartado 3 de dicho artículo. Afirma que, en el caso de autos, la primera disposición constituye una *lex specialis* con respecto a la segunda.

- 36 La Oficina considera que las Salas de Recurso basaron fundadamente las resoluciones impugnadas en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. A este respecto, manifiesta que dicha disposición se refiere a aquellos supuestos en

los que, como en el caso de autos, es una actuación procesal de las partes en el procedimiento administrativo la que pone fin a éste. En cambio, según ella, el artículo 81, apartado 4, de ese mismo Reglamento sólo se aplica cuando desaparece el objeto de dicho procedimiento debido a circunstancias externas a éste, como la cancelación de la marca en cuya existencia se basa la oposición o la denegación del registro de la marca solicitada como consecuencia de otra oposición. Por lo tanto, según la Oficina, el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 constituye una *lex specialis* con respecto al apartado 4 del mismo artículo.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

37 Como señala acertadamente la Oficina, el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 se refiere a aquellos supuestos en que se pone fin al procedimiento administrativo mediante una actuación procesal unilateral de una de las partes de dicho procedimiento, o incluso, en lo que se refiere a la no renovación del registro de la marca comunitaria a raíz de la omisión de una actuación procesal. Entre las actuaciones procesales contempladas se encuentran, en particular, los supuestos de retirada de otra actuación procesal, como la solicitud de marca, la oposición o el recurso. A este respecto, dicha disposición no establece ninguna distinción según que la actuación procesal retirada fuese o no la que inició el procedimiento de que se trate. Ahora bien, en el segundo caso, por ejemplo, en caso de retirada de la solicitud de marca durante un procedimiento de oposición, desaparece el objeto de dicho procedimiento, lo que implica el sobreseimiento. En cambio, el artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 contempla de forma genérica todos los supuestos de sobreseimiento.

38 Por lo tanto, se desprende tanto del tenor literal como del sistema de dichas disposiciones que el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 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.

- 39 Además, el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 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.
- 40 En los presentes asuntos, la demandante puso fin parcialmente a los procedimientos de oposición limitando la relación de productos contenida en sus solicitudes de marca. Por lo tanto, en esa medida, desapareció el objeto de dichos procedimientos, sin que resultase sin embargo aplicable el artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94. A continuación, en la medida en que, tras la limitación de la relación de productos, subsistía el objeto de los procedimientos de oposición, las otras partes en los procedimientos ante las Salas de Recurso pusieron fin a dichos procedimientos mediante la retirada de las oposiciones.
- 41 En tales circunstancias, las Salas de Recurso basaron fundadamente sus respectivas resoluciones sobre las costas de los procedimientos de oposición exclusivamente en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 42 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en una aplicación errónea de las disposiciones del apartado 2, en relación con las del apartado 3, del artículo 81 del Reglamento n° 40/94

— Alegaciones de las partes

- 43 La demandante alega que las Salas de Recurso aplicaron de forma errónea las disposiciones del apartado 2 en relación con las del apartado 3, del artículo 81 del

Reglamento n° 40/94. A este respecto, afirma que una decisión equitativa, como la que exige el artículo 81, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, requiere que se examinen, siquiera de forma sumaria, las posibilidades de éxito de la oposición. En ese contexto, hace referencia al artículo 91 a de la Zivilprozessordnung (ley de enjuiciamiento civil alemana) que, según la jurisprudencia, impone dicho examen sumario. Según la demandante, dicho criterio de evaluación es aplicable al caso de autos a través del artículo 79 del Reglamento n° 40/94. Según la demandante, las Salas de Recurso renunciaron expresamente a examinar las posibilidades de éxito de la oposición. Por lo tanto, según ella, las resoluciones impugnadas no se atienen a la equidad, por cuanto ordenan mecánicamente un reparto de los gastos entre las partes del procedimiento de oposición.

- 44 La demandante afirma que si las Salas de Recurso hubiesen examinado correctamente, siquiera de forma sumaria, las posibilidades de éxito de las oposiciones, deberían haber concluido que la totalidad de los gastos de los procedimientos de oposición debían haberse puesto, en ambos casos, a cargo de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. En efecto, según la demandante, dichas oposiciones estaban condenadas al fracaso.
- 45 A este respecto, la demandante invoca, en primer lugar, la clara diferencia existente, según ella, entre las marcas solicitadas, por una parte, y las marcas en cuya existencia se basaba la oposición, por otra.
- 46 Por lo que se refiere, más específicamente, al asunto T-124/02, la demandante alega, en segundo lugar, el escaso carácter distintivo del elemento «vita». Por último, afirma que los productos contemplados en la solicitud de marca, tras la limitación de dicha solicitud, no son similares a aquéllos para los que estaban registradas las marcas en cuya existencia se basaba la oposición.

- 47 Por lo que se refiere al asunto T-156/02, la demandante alega también la inexistencia de pruebas del uso efectivo de las marcas en cuya existencia se basa la oposición y de la validez jurídica de algunas de dichas marcas.
- 48 Además, según la demandante, las Salas de Recurso violaron el principio de proporcionalidad al condenar a una parte a soportar el 50 % de los gastos de los procedimientos de oposición, cuando dicha parte únicamente retiró ocho tipos de productos (en el asunto T-156/02), e incluso un solo tipo de productos (en el asunto T-124/02), de un total de entre 50 y 60 tipos de productos contemplados en las solicitudes de marca.
- 49 En ese contexto, la demandante invoca una serie de argumentos de carácter genérico, que se oponen, según ella, al reparto de los gastos realizado por las Salas de Recurso. En primer lugar, expone que dicha solución tiene como consecuencia que una oposición manifiestamente infundada no lleve aparejada ninguna sanción. En segundo lugar, los operadores se verán más bien inducidos, según la demandante, a formular oposición contra el registro de una marca para la totalidad de los productos contemplados en la solicitud de marca, puesto que no tendrían que temer ninguna consecuencia desfavorable en cuanto a los gastos en el supuesto de que el procedimiento de oposición finalizase anticipadamente. En tercer lugar, la demandante afirma que los solicitantes de marca no se ven incitados a poner fin a un procedimiento de oposición manifiestamente condenado al fracaso mediante la limitación de la relación de productos para los que se solicita el registro de la marca, puesto que ello implicaría una resolución sobre los gastos de procedimiento más desfavorable que la que se adoptaría en el supuesto de que la Oficina se pronunciase sobre la oposición en el marco de un procedimiento contencioso.
- 50 La Oficina contesta que las Salas de Recurso aplicaron correctamente las disposiciones del apartado 2, en relación con las del apartado 3, del artículo 81 del Reglamento n° 40/94. Alega que el artículo 81, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 no enuncia ningún criterio que especifique las modalidades que debería adoptar la resolución relativa al reparto de los gastos. Por lo tanto, según la

Oficina, tanto la aplicación de la regla de equidad prevista por dicha disposición como cualquier resolución que, basándose en ella, se adopte en un caso concreto dependen de la discrecionalidad de las Salas de Recurso, quedando el control del Tribunal circunscrito a la cuestión de un eventual abuso de dicha facultad. Ahora bien, en el caso de autos, alega, no hay nada que permita deducir que las Salas de Recurso hayan abusado de su facultad discrecional.

- 51 Según la Oficina, la situación en los presentes asuntos, caracterizada por el hecho de que cada una de las partes en el procedimiento de oposición puso fin a dicho procedimiento, una mediante la retirada parcial de la solicitud de marca y la otra mediante la retirada de la oposición, es asimilable a una situación en la que se desestimen respectivamente una o varias pretensiones de las partes.
- 52 Más específicamente, la Oficina alega que las Salas de Recurso no tenían la obligación de examinar las posibilidades de éxito de la oposición. A este respecto, alega que ni los Derechos de los Estados miembros relativos a los procedimientos administrativos y judiciales, ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, contienen ninguna norma según la cual, para adoptar una resolución relativa a los gastos de un procedimiento al que se ha puesto fin mediante determinadas actuaciones de las partes, hubiera que tener en cuenta las posibilidades de éxito de las respectivas pretensiones o incluso el estado del procedimiento en ese momento.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 53 Según el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, recaerán en la parte que, retirando la solicitud de marca comunitaria, la oposición, la solicitud de caducidad o de nulidad o el recurso, o no renovando el registro de la marca comunitaria o renunciando a ella, ponga fin al procedimiento, las tasas así como los gastos sufragados por la otra parte en las condiciones previstas en los apartados 1 y 2. Según el apartado 1 de ese mismo artículo, recaerán en la parte

vencida en un procedimiento de oposición, de caducidad, de nulidad o de recurso las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma que hayan sido imprescindibles para los procedimientos.

- 54 Se desprende de ello, en lo que se refiere al procedimiento de oposición, que una parte que pone fin a dicho procedimiento 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 nº 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 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.
- 55 En los presentes asuntos, por una parte, las solicitudes de marca fueron parcialmente retiradas. Por otra parte, las oposiciones también fueron parcialmente retiradas, en la medida en que todavía subsistía el objeto del procedimiento tras la limitación de las solicitudes de marca. Por lo tanto, cada una de las partes renunció parcialmente a sus pretensiones.
- 56 Este supuesto debe asimilarse a aquél en que se desestiman respectivamente una o varias pretensiones de las partes. En efecto, en la hipótesis, contemplada en el artículo 81, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en que la Oficina, debido a la retirada de la solicitud de marca o de la oposición, no debe pronunciarse sobre la

oposición, no puede haber, por definición, ninguna parte vencida. Por lo tanto, en esa hipótesis, la remisión al apartado 2 de ese mismo artículo únicamente tiene sentido si dichas disposiciones se interpretan relacionadas de tal forma que el supuesto en que ambas partes del procedimiento administrativo sean parcialmente vencidas se asimile al supuesto en que ambas renuncien parcialmente a sus pretensiones. Además, resultaría incoherente no asimilar una parte que renuncia parcialmente a sus pretensiones a una parte cuyas pretensiones son parcialmente desestimadas. En efecto, como acaba de exponerse en el apartado 54 anterior, esta asimilación se produce, con respecto a la parte que renuncia totalmente a sus pretensiones, en virtud de las disposiciones del artículo 81, apartado 1, en relación con las del apartado 3 de ese mismo artículo del Reglamento nº 40/94.

57 Por consiguiente, en este caso, las Salas de Recurso podían fundamentamente tener en cuenta la equidad al adoptar sus respectivas decisiones sobre el reparto concreto de los gastos entre las partes, disponiendo de un amplio margen de discrecionalidad al respecto.

58 En este sentido, contrariamente a lo que afirma la demandante, para repartir los gastos entre las partes, las Salas de Recurso no estaban 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 fundamento de la oposición a los solos efectos del reparto de los gastos.

59 Por otra parte, es cierto que, en ambos asuntos, la reducción de las relaciones de productos contenidas en las solicitudes de marca afectaba únicamente a un reducido número de productos en relación con el número total de productos que figuraban en ellas y que, por lo tanto, como consecuencia de dicha limitación, los procedimientos de oposición sólo quedaron desprovistos de objeto en una medida limitada. En cambio, las oposiciones retiradas afectaban a una parte significativa de los productos contemplados en las solicitudes de marca. Por lo tanto, las otras partes en el procedimiento ante las Salas de Recurso renunciaron a sus pretensiones en mayor medida que la demandante.

- 60 Sin embargo, para repartir los gastos entre las partes en el procedimiento de oposición, las Salas de Recurso tampoco estaban obligadas a tener en cuenta la medida exacta en que cada una de las partes había renunciado a sus pretensiones. En efecto, como acaba de declararse en el punto 54 anterior, las Salas de Recurso disponen de un amplio margen discrecional al respecto. En ese contexto, procede asimismo señalar que, con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina (DO L 303, p. 33), el importe de la tasa de oposición, que figura entre los gastos recuperables, en virtud del artículo 81, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 en relación con la regla 94, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95, no depende del número de productos para los que el oponente desea impedir el registro de la marca solicitada. Según dichas disposiciones, lo mismo ocurre con los demás gastos recuperables, tales como, en particular, los gastos de representación. Por lo tanto, el hecho de que un oponente renuncie a sus pretensiones en mayor medida que el solicitante de la marca no significa que la equidad imponga que se le haga cargar con una cuota mayor de los gastos del procedimiento de oposición.
- 61 Por lo tanto, las Salas de Recurso no ignoraron las exigencias de la equidad al ordenar, en el asunto T-124/02, que cada parte en el procedimiento de oposición soportase sus propios gastos, ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso, y, en el asunto T-156/02, que cada parte en el procedimiento de oposición soportase la mitad de la tasa de oposición y sus propios gastos ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso.
- 62 De lo anterior se desprende que debe desestimarse el segundo motivo.
- 63 Por consiguiente, deben desestimarse las pretensiones de que se anulen las decisiones impugnadas por cuanto ordenan que la demandante soporte sus propios gastos ocasionados durante los procedimientos de oposición y de recurso.

Sobre la pretensión relativa a la restitución de la tasa de recurso en el asunto T-124/02

Alegaciones de las partes

- 64 Por una parte, la demandante alega que la resolución impugnada en el asunto T-124/02 infringe la regla 51 del Reglamento n° 2868/95. Según la demandante, la Sala Segunda de Recurso se abstuvo, equivocadamente, de ordenar que se le restituyese la tasa de recurso, cuando la resolución de la División de Oposición adolecía de una violación de las formas sustanciales. A este respecto, afirma que la División de Oposición no tomó en consideración ni mencionó siquiera su alegación, formulada en su escrito de 19 de enero de 1999, según la cual había que tener en cuenta el alcance de la oposición en la futura decisión sobre los gastos del procedimiento de oposición.
- 65 Por otra parte, la demandante reprocha a la Sala Segunda de Recurso haber incumplido la obligación de motivación, ya que, en la resolución impugnada en el asunto T-124/02, no indicó las razones por las que no había estimado la pretensión de que se le restituyese la tasa de recurso, que la demandante había formulado en el escrito en que se exponían los motivos del recurso interpuesto ante la Oficina.
- 66 La Oficina responde, por una parte, que en el escrito en que se exponían los motivos del recurso interpuesto ante la Oficina, la demandante no alegó, en apoyo de su pretensión de restitución de la tasa de recurso, que la División de Oposición había incurrido en vicios sustanciales de forma. Por el contrario, según la Oficina, en dicho escrito la demandante únicamente reprochó a la División de Oposición haber interpretado de forma errónea el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94. Además, la Oficina afirma que no hay nada que permita concluir que la resolución de la División de Oposición adolecía de vicios sustanciales de forma.

- 67 Por otra parte, la Oficina considera que, al resultar obvio que no concurrían en el caso de autos los requisitos para la restitución de la tasa de recurso, la Sala Segunda de Recurso no estaba obligada a especificar las razones por las que no había estimado la correspondiente pretensión. Según la Oficina, la decisión de la Sala relativa a la tasa de recurso se recoge implícitamente en su resolución relativa a los gastos en general. En ese contexto, la Oficina expone que la aplicación de la regla 51 del Reglamento n° 2868/95 presupone que las pretensiones de la parte de que se trate hayan sido estimadas en su totalidad. Ahora bien, la Oficina recuerda que en este caso, la Sala de Recurso sólo estimó parcialmente la pretensión de la demandante de que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso soportase los gastos del procedimiento de oposición.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 68 Por lo que se refiere al motivo basado en la infracción de la regla 51 del Reglamento n° 2868/95, procede señalar que, según dicha disposición, se ordenará la restitución de la tasa de recurso en caso de revisión prejudicial o cuando la Sala estime el recurso, si la restitución es justa en razón de la existencia de un vicio substancial de procedimiento. En caso de revisión prejudicial, la orden de restitución será dictada por la instancia cuya resolución haya sido impugnada y, en los demás casos, por la Sala de Recurso.
- 69 Se desprende del texto de dicha disposición 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 tenga que formular pretensión alguna en ese sentido.
- 70 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 sustancial de forma que pueda justificar la aplicación de la regla 51 del Reglamento n° 2868/95. 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 concretas tendentes a demostrar que se ha incurrido en un vicio sustancial de forma.

- 71 Como quiera que la demandante no invocó, en el escrito en el que se exponen los motivos de su recurso, ningún vicio sustancial de forma de la resolución de oposición, la Sala de Recurso no infringió la regla 51 del Reglamento n° 2868/95 al desestimar implícitamente la pretensión de la demandante. Por lo tanto, el presente motivo debe ser desestimado.
- 72 Por lo que se refiere al motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, procede recordar que, en virtud del artículo 73, primera frase, del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la Oficina deberán motivarse. Esta obligación tiene el mismo alcance que la consagrada en el artículo 253 CE.
- 73 Según jurisprudencia reiterada, 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 [véanse, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec. p. I-395, apartado 15; y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2000, Kuijer/Consejo, T-188/98, Rec. p. II-1959, apartado 36, y de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 59]. 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 (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996, Comisión/Consejo, C-122/94, Rec. p. I-881, apartado 29, y sentencia Kuijer/Consejo, antes citada, apartado 36).

- 74 En el caso de autos, hay que examinar si, como alega la demandante, la Sala de Recurso incumplió la obligación de motivación al no exponer por qué no había ordenado la restitución de la tasa de recurso a la demandante, cuando ésta lo había solicitado en el escrito en el que expone los motivos de su recurso.
- 75 La Sala de Recurso, ciertamente, hubiera debido responder, siquiera brevemente, a las eventuales alegaciones de la demandante tendentes a demostrar que los requisitos enunciados en la regla 51 del Reglamento n° 2869/95, y en particular, el relativo a la existencia de un vicio sustancial de forma atribuible al órgano de la Oficina que resolvió en primera instancia, concurrían en el caso de autos. No obstante, resulta obligado observar que la demandante no planteó ningún argumento de este tipo en el escrito en el que expone los motivos de su recurso. Al contrario, se limitó, como subraya con razón la Oficina, a alegar que la División de Oposición había cometido un error de Derecho al interpretar el artículo 81, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 76 Se sigue de ello que la Sala de Recurso no incumplió la obligación de motivación al no exponer por qué no había ordenado la restitución de la tasa de recurso a la demandante. Por consiguiente, el motivo basado en la infracción del artículo 73, primera frase, del Reglamento n° 40/94, debe asimismo desestimarse.
- 77 Por lo tanto, la pretensión de la demandante de que se anule la resolución impugnada por cuanto no ordenó que se le restituyese la tasa de recurso carece de fundamento.
- 78 De todo lo anterior se desprende que procede desestimar los recursos en su totalidad.

Costas

⁷⁹ A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla al pago de las costas, con arreglo a las pretensiones de la demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar los recursos.
- 2) Condenar en costas a la demandante.

Forwood

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de abril de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

N.J. Forwood