

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)  
de 16 de noviembre de 2006<sup>\*</sup>

En el asunto T-32/04,

**Lichtwer Pharma AG**, con domicilio social en Berlín, representada por los Sres.  
H. Kunz-Hallstein y R. Kunz-Hallstein, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)**  
**(OAMI)**, representada por el Sr. J. Weberndörfer, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

**Laboratoire L. Lafon SA**, con domicilio social en Maisons-Alfort (Francia),

\* Lengua de procedimiento alemán.

que tiene por objeto la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 13 de noviembre de 2003 (asunto R 1007/2002-4), en la medida en que dicha resolución decide el reparto de las costas derivadas de los procedimientos de oposición y de recurso,

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

integrado por los Sres. M. Vilaras, Presidente, y F. Dehousse y D. Šváby, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de enero de 2004;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de junio de 2004;

celebrada la vista el 2 de febrero de 2006;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

#### **Antecedentes del litigio**

- 1 El 23 de junio de 1999, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94»). La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Lyco-A para productos pertenecientes a las clases 5, 29 y 30 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.

2. Queisser Pharma GmbH & Co. formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada, basada en la existencia de la marca anterior LYCO PROTECT. Mediante resolución nº 3111/2002, de 30 de octubre de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición de Queisser Pharma por no existir riesgo de confusión. Contra esta resolución no se interpuso recurso alguno.

3. Laboratoire L. Lafon SA formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada, basada en la existencia de la marca anterior LYOC. Mediante resolución nº 3108/2002, de 30 de octubre de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición de Laboratoire L. Lafon por no existir riesgo de confusión.

4. Medicom Pharma AG formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada, basada en la existencia de la marca anterior LYCO Q10. Mediante resolución nº 3110/2002, de 31 de octubre de 2002, la División de Oposición admitió la oposición de Medicom Pharma y denegó el registro de la marca solicitada. Contra esta resolución no se interpuso ningún recurso.

- 5 El 16 de diciembre de 2002, Laboratoire L. Lafon presentó un escrito ante la OAMI en el que exponía lo siguiente:

«Con arreglo a los artículos 57, 58 y 59 del [Reglamento n° 40/94], ponemos en su conocimiento que Laboratoire L. Lafon tiene intención de recurrir [la resolución n° 3108/2002]. Por consiguiente, sírvanse retirar inmediatamente de nuestra cuenta [...] la suma de 800 euros. El escrito en el que se exponen los motivos del recurso será presentado antes del 28 de febrero de [2003].»

- 6 El 3 de febrero de 2003, Laboratoire L. Lafon presentó un escrito exponiendo los motivos de su recurso.

- 7 El 21 de marzo de 2003, la OAMI informó a la demandante y a Laboratoire L. Lafon de que la resolución n° 3110/2002, de 31 de octubre de 2002, por la que se admitía la oposición de Medicom Pharma, había adquirido firmeza.

- 8 El 10 de abril de 2003, la demandante presentó un escrito en el que señaló que el recurso había quedado sin fundamento, y el 11 de abril de 2003, Laboratoire L. Lafon presentó un escrito en el que indicaba que el procedimiento había terminado.

- 9 Mediante resolución de 13 de noviembre de 2003 (asunto R 1007/2002-4) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso declaró que el procedimiento de recurso había quedado sin objeto debido a la denegación definitiva del registro de la marca solicitada por la demandante. Asimismo, en dicha resolución la Sala de Recurso condenó a la demandante al pago de las tasas y de los gastos del procedimiento de oposición y del procedimiento de recurso. En el noveno

considerando de la resolución impugnada, la Sala de Recurso motivó la decisión sobre las costas como sigue:

«Puesto que la solicitud de marca comunitaria Lyco-A ha sido denegada *ex tunc*, si bien en otro procedimiento, la demandada también habría sido la parte vencida en el presente procedimiento. En consecuencia, soportará las tasas y los gastos derivados de los procedimientos de oposición y de recurso.»

### **Pretensiones de las partes**

10 La demandante solicita del Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule el apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada.
  
- Condene en costas a la demandada.

11 La OAMI solicita del Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
  
- Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

- 12 En apoyo de su recurso, la demandante invoca, esencialmente, tres motivos de anulación. En el marco de su primer motivo, la demandante alega la infracción de las disposiciones de las reglas 48, apartado 1, letra c), y 49, apartado 1, 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), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento n° 2868/95»), así como la violación del principio de igualdad de trato, por considerar que la Sala de Recurso estaba obligada a declarar inadmisibile el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 y en la violación del principio de equidad, en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en un error al ejercer su facultad de apreciación en materia de reparto de las costas del procedimiento. Finalmente, en el marco del tercer motivo, la demandante considera que, conforme a las reglas 21 y 51 del Reglamento n° 2868/95, la OAMI debería haber reembolsado a las partes la mitad de las tasas de oposición y la totalidad de las tasas del recurso. El Tribunal de Primera Instancia estima que procede examinar en primer lugar el segundo motivo.

### *Alegaciones de las partes*

- 13 La demandante alega que es incorrecta la motivación de la resolución impugnada que sostiene que la demandante habría sido la parte vencida en el litigio y que por ello debía soportar las costas correspondientes.
- 14 En primer lugar, la demandante considera que la Sala de Recurso aplicó de modo incorrecto el artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94. A este respecto, considera que una interpretación de esta disposición realizada a la luz del Derecho alemán —que, según ella, fue el modelo seguido por las disposiciones correspondientes del Reglamento— pone de manifiesto que la Sala de Recurso debería haber

verificado cuál sería el resultado probable del procedimiento de oposición pendiente entre la demandante y Laboratoire L. Lafon. Además, la demandante estima que el hecho de estimar una oposición no puede llevar aparejada la denegación de la marca *ex tunc*, sino sólo *ex nunc*. En caso contrario, la OAMI debería rembolsar, en caso de que se estimara una oposición, todas las tasas de oposición de los demás procedimientos aún pendientes, ya que se consideraría que la solicitud nunca existió. La demandante cita a este respecto la regla 19, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95. Finalmente, la demandante considera que la regla 21 del Reglamento nº 2868/95 demuestra que la intención del legislador no era que la parte vencida soportara los gastos correspondientes a todos los procedimientos de oposición pendientes.

15 En segundo lugar, la demandante sostiene que la motivación aportada por la Sala de Recurso no justifica una excepción a la equidad. Según la demandante, el principio de equidad exige que se dividan entre dos las costas cuando, como en el presente asunto, una de las oposiciones contra la misma solicitud de marca comunitaria tiene como resultado la denegación de ésta. La demandante mantiene que de las Directivas sobre los procedimientos sustanciados ante la OAMI se desprende que la condena a soportar todos los gastos no constituye la regla más que cuando una de las partes pone fin al procedimiento. La demandante recuerda que en el página 130 del proyecto de directivas sobre el procedimiento de oposición, se indica lo siguiente:

«Dado que no se ha dictado ninguna resolución sobre los hechos, la división de oposición fijará libremente los gastos (artículo 81, apartado 4, del [Reglamento nº 40/94]). La Oficina no puede determinar cuál de las partes es “vencedora o vencida” y, por lo tanto, en virtud del principio de equidad, cada parte soportará sus propias costas.»

16 La OAMI solicita que se desestime este motivo.

*Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

- 17 A tenor del artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, «en caso de sobreseimiento, [...] la sala de recurso fijará libremente los gastos».
- 18 Del tenor de esta disposición se desprende que la sala de recurso goza de una amplia facultad de apreciación a la hora de repartir los gastos de procedimiento en el marco de una resolución de sobreseimiento [véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2005, Schäfer/OAMI — KoKa (Mike's MEALS ON WHEELS), T-163/04, no publicado en la Recopilación, apartado 55]. En estas circunstancias, la apreciación de la sala de recurso no puede ser reemplazada por la del juez comunitario. No obstante, a éste le corresponde comprobar si, teniendo en cuenta las consideraciones que pudieron guiar su valoración, la sala de recurso no se ha extralimitado en el ejercicio de su facultad de apreciación y no ha hecho uso de ella de modo manifiestamente incorrecto.
- 19 Recuérdese que en la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró en primer lugar que el procedimiento de recurso había quedado sin objeto debido a la denegación definitiva del registro de la marca solicitada por la demandante y condenó seguidamente a ésta al pago de las tasas y de los gastos derivados de los procedimientos de oposición y de recurso con arreglo al artículo 81, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.
- 20 La Sala de Recurso motivó su decisión a este respecto afirmando que, «puesto que la solicitud de marca comunitaria [...] ha sido denegada *ex tunc*, si bien en otro procedimiento, [la demandante] también habría sido la parte vencida en el presente procedimiento».

21 En primer lugar, es evidente que el procedimiento de oposición que llevó a denegar la marca solicitada por la demandante y el procedimiento entre ésta y Laboratoire L. Lafon, del que conocía la Sala de Recurso en el caso de autos, se basan en elementos de hecho distintos. De ello se sigue que la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en cada uno de estos procedimientos implica tener en cuenta el conjunto de los elementos de hecho y de Derecho invocados por las partes en cada caso.

22 En estas circunstancias, el hecho de que se haya estimado una oposición, si bien priva de objeto a los procedimientos paralelos, no permite en absoluto determinar cuál de las partes habría resultado vencida en dichos procedimientos. En efecto, la determinación de la parte vencida en un procedimiento concreto sólo puede basarse en el objeto y en el marco fáctico y jurídico de ese procedimiento, tal y como éstos hayan sido definidos por las pretensiones de las partes.

23 Asimismo, sin que sea preciso pronunciarse sobre los efectos de una resolución de denegación de una solicitud de marca, la condena del solicitante de una marca cuyo registro ha sido denegado al pago de las costas derivadas de cualquier eventual procedimiento paralelo no puede seguirse automáticamente –como pretende la resolución impugnada– de la resolución que estima una de las oposiciones formuladas contra dicha solicitud.

24 A la vista de estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia estima que la demandante alega acertadamente que la motivación de la Sala de Recurso adolece de un error manifiesto en la medida en que ésta sostuvo que, dado que la solicitud de marca había sido denegada en otro procedimiento de oposición, la demandante habría sido la parte vencida en el procedimiento en el que se enfrentaba a Laboratoire L. Lafon y, por tanto, debía pagar las tasas y los gastos derivados de los procedimientos de oposición y de recurso. Al realizar esta valoración, la Sala de Recurso se ha extralimitado en el ejercicio de su facultad de apreciación con arreglo al artículo 81, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

- 25 Por consiguiente, procede anular el punto 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada, sin que sea preciso examinar los otros motivos invocados por la demandante.

### **Costas**

- 26 Con arreglo al 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. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Anular el punto 2 de la parte dispositiva de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 13 de noviembre de 2003 (asunto R 1007/2002-4).**

**2) Condenar en costas a la OAMI.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de noviembre de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Vilaras