

AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 9 de febrero de 2004 *

En el asunto T-120/03,

Synopharm GmbH & Co. KG, representada por el Sr. G. Hodapp, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. G. Schneider y U. Pfléghar, en calidad de
agentes,

parte demandada,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) es

Pentafarma — Sociedade Técnico-Medicinal L.^{da}, representada por el
Sr. J. Pereira da Cruz, abogado,

parte coadyuvante,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 15 de enero de 2003 (asunto R 44/2002-3), en el marco del procedimiento de oposición seguido entre Synopharm GmbH & Co. KG y Pentafarma — Sociedade Técnico-Medicinal L.^{da},

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

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

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

Antecedentes del litigio

1 El 24 de octubre de 1997, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria denominativa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), con arreglo al 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 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo DERMASYN.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro forman parte de las clases 1, 3 y 5 a efectos 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, en concreto:
 - «Productos químicos destinados a la industria, en concreto, bases cosméticas y dermatológicas para recetas para aplicaciones cosméticas y dermatológicas», pertenecientes a la clase 1;
 - «Cosméticos, perfumería, aceites esenciales, jabones de tocador, dentífricos», pertenecientes a la clase 3;
 - «Medicamentos, productos farmacéuticos e higiénicos, alimentos dietéticos para uso médico, complementos alimenticios para uso médico, emplastos y material para apósitos, desinfectantes destinados al cuerpo humano; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas», pertenecientes a la clase 5.
- 4 Dicha solicitud de marca se publicó en el Boletín de marcas comunitarias el 20 de julio de 1998 (nº 54/98, p. 557).

- 5 El 20 de octubre de 1998, Pentaforma — Sociedade Técnico-Medicinal L.^{da} presentó, al amparo del artículo 42 y del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n° 40/94, oposición al registro de la marca solicitada para los productos pertenecientes a las clases 1, 3 y 5, según figuran en la solicitud de marca. La oposición se fundaba en la existencia de la marca denominativa DERMAZIL, registrada en Portugal para productos incluidos en la clase 5, a saber «productos y preparados farmacéuticos, medicamentos para la medicina humana y medicamentos de uso veterinario, productos higiénicos y desinfectantes».
- 6 Mediante resolución de 11 de octubre de 2001, la División de Oposición de la Oficina estimó parcialmente la oposición y denegó la solicitud de marca para determinados productos correspondientes a las clases 3 («cosméticos, jabones de tocador y dentífricos») y 5 («medicamentos, productos farmacéuticos y sanitarios; alimentos dietéticos para uso médico, complementos alimenticios para uso médico; emplastos y material para apósitos; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas»).
- 7 Mediante resolución de 15 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso de la Oficina anuló la resolución de la División de Oposición en cuanto que ésta había denegado la solicitud de registro de marca denominativa objeto de controversia para los «productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas» pertenecientes a la clase 5, y desestimó el recurso de la demandante en todo lo demás.

Procedimiento

- 8 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de abril de 2003, la demandante interpuso el presente recurso.

- 9 El 19 de junio de 2003 se adoptó el alemán como lengua de procedimiento en el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
- 10 Mediante escrito de 7 de julio de 2003, la Oficina informó al Tribunal de Primera Instancia de que la parte coadyuvante, mediante escrito de 8 de mayo de 2003, le había comunicado que las partes habían celebrado un acuerdo y que, consecuentemente, había retirado su oposición. La Oficina manifiesta que, por consiguiente, procede el sobreseimiento del presente asunto, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.
- 11 Mediante escrito de 10 de septiembre de 2003, la demandante presentó sus observaciones al escrito de la Oficina.
- 12 Mediante escrito de 6 de octubre de 2003, la Oficina respondió a las observaciones de la demandante.

Sobre el sobreseimiento

Alegaciones de las partes

- 13 La Oficina señala que, dado que se ha retirado válidamente la oposición, el recurso ha quedado privado de objeto y procede el sobreseimiento del presente asunto, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Lichtwer Pharma/OAMI — Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225).

- 14 La Oficina subraya que, mientras el Tribunal de Primera Instancia está conociendo del recurso, no puede continuar con el procedimiento de registro. No obstante, la Oficina señala que adoptará las medidas necesarias para la ejecución del auto o sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
- 15 La demandante muestra su disconformidad con el razonamiento de la Oficina, según el cual, dado que se ha retirado la oposición, el presente recurso ha quedado privado de objeto. Afirmar que, siguiendo dicho razonamiento, la consecuencia de la retirada de la oposición sería la privación de fundamento jurídico a la resolución de la Sala de Recurso en su totalidad. Señala que del Reglamento n° 40/94 se deduce un derecho de registro en favor del solicitante de marca, siempre que no concurran motivos absolutos o relativos de denegación a efectos de los artículos 7 y 8 de dicho Reglamento. Afirmar que este derecho de registro se fundamenta en que, en virtud del artículo 24 del Reglamento n° 40/94, la solicitud de registro de una marca constituye en sí misma un objeto propiedad de la empresa. Según la demandante, la falta de registro conllevaría la privación de un objeto cuya propiedad ya se ha adquirido (a saber, la solicitud de registro de marca comunitaria), sin motivo jurídico, y, en consecuencia, constituiría un obstáculo a la libre circulación de capitales y de mercancías, incluyéndose en esta última la libre circulación de los derechos objeto de controversia.
- 16 La demandante destaca, en apoyo de sus argumentos, que, en virtud del artículo 45 del Reglamento n° 40/94 y de la Regla 23, apartado 2, 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 el caso de que la oposición presentada haya sido resuelta por retirada, el procedimiento se extinguirá por retirada de la oposición, la Oficina requerirá al solicitante para que abone la tasa de registro en el plazo de dos meses a partir de la recepción del requerimiento y, una vez percibida la tasa, procederá al registro de la marca comunitaria.
- 17 Finalmente, la demandante solicita que se anule la resolución impugnada y que se requiera a la Oficina para que proceda al registro de la marca solicitada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 18 El Tribunal de Primera Instancia constata que el presente recurso ha quedado privado de objeto a causa de la retirada de la oposición (véase el auto Sedonium, antes citado, apartado 14). Procede seguir en el caso de autos el razonamiento efectuado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 15 a 18 de dicho auto.
- 19 Hay que señalar, en primer lugar, que la oposición puede, en principio, ser retirada en cualquier momento. Es cierto que en la primera frase del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, el legislador sólo contempló expresamente la posibilidad de retirada de la solicitud de marca. No obstante, dado que, conforme al sistema del Reglamento n° 40/94, el solicitante de marca y el oponente se hallan en plano de igualdad en el procedimiento de oposición, ha de estimarse que esa igualdad es de aplicación a la facultad de desistir de los actos procedimentales.
- 20 En segundo lugar, es oportuno considerar que, cuando la oposición se retira durante el procedimiento ante la Sala de Recurso, cuyo objeto es una resolución sobre la oposición, o durante el procedimiento ante el órgano jurisdiccional comunitario, cuyo objeto es una resolución sobre un recurso interpuesto ante la Oficina contra la resolución sobre la oposición, el fundamento del procedimiento desaparece, con lo que éste queda privado de objeto.
- 21 Por lo que se refiere a la resolución de la División de Oposición, el Tribunal de Primera Instancia observa que aquélla no surtió efectos. Conforme a la segunda frase del artículo 57, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, el recurso interpuesto ante la Oficina tiene efecto suspensivo. Así pues, procede estimar que una resolución impugnada mediante tal recurso, como la de la División de Oposición, sólo surte efectos si dentro del plazo establecido en la primera frase del artículo 59 del Reglamento n° 40/94, no se ha interpuesto recurso ante la Oficina, o si ese recurso ha sido desestimado por una resolución definitiva de la Sala de Recurso. Pues bien, en el presente asunto, no se da ninguno de esos supuestos, ya que la

resolución impugnada tampoco surtió efectos. En este sentido, resulta del artículo 62, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 que las resoluciones de las Salas de Recurso sólo surtirán efectos a partir de la expiración del plazo citado en el artículo 63, apartado 5, del mismo Reglamento, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal de Justicia, a partir de la desestimación de dicho recurso. Ahora bien, en el presente asunto no concurre ninguno de los dos supuestos (véase, en este sentido, el auto Sedonium, antes citado, apartados 15 a 18).

- 22 En consecuencia, dado que la resolución impugnada no ha surtido efectos, no procede anularla.
- 23 En cuanto a la pretensión de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia requiera a la Oficina para que ésta proceda al registro de la marca solicitada, hay que señalar que, en el marco de un recurso interpuesto ante el Juez comunitario contra la resolución de una Sala de Recurso de la Oficina, ésta está obligada, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al auto o a la sentencia de dicho juez. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la Oficina (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/ OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 19).
- 24 Por tanto, basta con declarar que, conforme al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, procede el sobseimiento.

Costas

- 25 El artículo 87, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento dispone que, en caso de sobseimiento, el Tribunal de Primera Instancia resolverá discrecionalmente sobre las costas.

- 26 En las circunstancias del caso de autos, es preciso destacar que el sobreseimiento resulta de una solución amistosa acordada entre la demandante y la coadyuvante y no de un acuerdo entre la demandante y la demandada. Así pues, procede resolver que la parte demandante y la parte coadyuvante cargarán con sus propias costas y condenarlas a cargar con las costas en que incurrió la parte demandada (véase el auto Sedonium, antes citado, apartado 20).

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

resuelve:

- 1) **Sobreseer el recurso.**
- 2) **Condenar a la demandante y a la coadyuvante a cargar con sus propias costas y a pagar cada una de ellas la mitad de las costas de la demandada.**

Dictado en Luxemburgo, a 9 de febrero de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung