



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 16 de mayo de 2013¹

Asunto C-621/11 P

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG,
anteriormente New Yorker SHK Jeans GmbH,
contra**

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Prueba del uso efectivo — Prueba presentada tras la terminación del plazo fijado»

1. Como regla general, y salvo que se especifique otra cosa, en el procedimiento ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en lo sucesivo, «OAMI» u «Oficina»), las partes podrán alegar hechos y pruebas tras la terminación de los plazos a los que está sujeta dicha alegación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n° 207/2009 sobre la marca comunitaria,² y la OAMI dispone de una facultad de apreciación para tener en cuenta dichos hechos y pruebas. Así interpretó el Tribunal de Justicia, en el asunto OAMI/Kaul,³ el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria,⁴ actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

2. En el presente recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 29 de septiembre de 2011 en el asunto T-415/09, New Yorker SHK Jeans/OAMI (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»),⁵ se solicita esencialmente al Tribunal de Justicia que considere si la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»),⁶ relativa al plazo en el que la parte oponente debe presentar la prueba del uso efectivo en el procedimiento de oposición, constituye una excepción a dicha regla general.

3. En mis conclusiones en los asuntos C-609/11 P (Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions) y C-610/11 P (Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions), también presentadas hoy, trato una cuestión similar, que se refiere a la toma en consideración de tal prueba en el marco de un procedimiento de caducidad.

1 — Lengua original: inglés.

2 — Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (versión codificada) (DO L 78, p. 1). Entró en vigor el 13 de abril de 2009 (véase el artículo 167).

3 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007 (C-29/05, Rec. p I-2213), apartado 42.

4 — Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

5 — No publicada en la Recopilación.

6 — Reglamento 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 (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada, entre otros, por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4). Si bien el escrito de oposición se presentó en el procedimiento con anterioridad a la modificación del Reglamento de Ejecución por el Reglamento n° 1041/2005, todas las etapas relevantes del procedimiento tuvieron lugar con posterioridad a dicha modificación.

4. Una cuestión separada, pero conexa, es si la Sala de Recurso, en el marco de un procedimiento de oposición, dispone de facultad de apreciación para tomar en consideración pruebas de la existencia y validez de marcas anteriores y traducciones presentadas después de la terminación del plazo fijado por la División de Oposición. Dicha cuestión se trata en mis conclusiones sobre los asuntos C-120/12 P, C-121/12 P y C-122/12 P (Rintisch/OAMI), que también se presentan hoy.

Derecho de marcas de la UE

5. Cuando tuvieron lugar la mayoría de los hechos relevantes en el presente asunto,⁷ el Reglamento n° 207/2009 aún no había entrado en vigor, por lo que era de aplicación el Reglamento n° 40/94. En el momento en que la Sala de Recurso adoptó su resolución, el Reglamento n° 207/2009 era aplicable.⁸ Tanto las partes como el Tribunal General se han ajustado al Reglamento n° 207/2009. En todo caso, el Reglamento n° 207/2009 se limitó básicamente a codificar el Reglamento n° 40/94, en su versión modificada. Por tanto, a partir de ahora me referiré al Reglamento n° 207/2009.

6. El artículo 41 del Reglamento n° 207/2009, titulado «Oposición», dispone lo siguiente:

«1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria: [⁹]

[...]

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. [...] En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

7. El artículo 42, bajo el título de «Examen de la oposición», dispone lo siguiente:

«1. En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición. [...]

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]»

8. Con arreglo al artículo 75, «las resoluciones de la Oficina se motivarán» y «solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse».

7 — Véanse los puntos 19 a 24 *infra*.

8 — Véase el punto 25 *infra*.

9 — El artículo 8 establece los motivos relativos de denegación de registro.

9. A tenor del artículo 76, titulado «Examen de oficio de los hechos»:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos del registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo».

10. El Reglamento de Ejecución establece las disposiciones necesarias para la ejecución del Reglamento n° 207/2009.¹⁰ Sus disposiciones «deben garantizar un funcionamiento correcto y eficaz de los procedimientos de marca ante la Oficina».¹¹

11. La regla 15 del Reglamento de Ejecución establece lo que «deberá» y lo que «puede» incluir (apartados 2 y 3, respectivamente) el escrito de oposición. En particular, con arreglo a la regla 15, apartado 3, letra b), el escrito puede incluir «una declaración motivada en la que se establezcan los principales hechos y alegaciones en los que se basa la oposición, así como los documentos acreditativos relevantes».

12. La regla 18 describe el inicio de los procedimientos relativos a una oposición que se considere admisible:¹²

«(1) Cuando [...] se considere admisible la oposición, la Oficina enviará una comunicación a las partes informándoles de que los procedimientos de oposición se considerarán iniciados dos meses después de la recepción de dicha comunicación. Este plazo podrá ampliarse hasta un total de 24 meses si ambas partes lo solicitan antes de que expire.

[...]»

13. Con arreglo a la regla 19:

«(1) La Oficina ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición de conformidad con la regla 18, apartado 1.

(2) Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición.

[...]

(4) La Oficina no tendrá en cuenta las [observaciones] escritas o documentos, o partes de éstos, que no hayan sido presentados o que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento dentro del plazo por ella establecido».

10 — Véase el quinto considerando de la exposición de motivos del Reglamento de Ejecución.

11 — Véase el sexto considerando en la exposición de motivos del Reglamento de Ejecución.

12 — La regla 17 establece los motivos para declarar la inadmisibilidad de la oposición. Estos incluyen: la falta de pago de la tasa de oposición, la presentación fuera de plazo del escrito de oposición, la falta de los motivos de la oposición en el escrito, la falta de una clara indicación de la marca o el derecho anterior en los que se basa la oposición, la falta de presentación de una traducción con arreglo a la regla 16, apartado 1, y el incumplimiento de las demás disposiciones de la regla 15.

14. La regla 20, titulada «Examen de la oposición», dispone lo siguiente:

- «(1) Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1 [¹³] la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.
- (2) Si la oposición no es rechazada con arreglo al apartado 1, la Oficina comunicará al solicitante que se ha presentado oposición y le invitará a enviar sus observaciones dentro de un plazo por ella determinado.
- (3) Si el solicitante no presentase alegaciones, la Oficina se pronunciará sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga.
- (4) Las alegaciones presentadas por el solicitante se comunicarán a la parte que presente oposición. La Oficina invitará a esta última, si lo considera oportuno, a pronunciarse sobre las mismas dentro de un plazo por ella fijado.

[...]

- (6) Cuando proceda, la Oficina podrá invitar a las partes a limitar sus alegaciones a cuestiones concretas, en cuyo caso, permitirá que las partes planteen las demás cuestiones en una fase posterior del procedimiento. En ningún caso estará obligada la Oficina a informar a las partes de los hechos o pruebas que podrían presentarse o que no han sido presentados.

[...]»

15. Con arreglo a la regla 22, relativa a la «Prueba del uso»:

- «(1) La petición de la prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo [42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009] sólo se admitirá cuando el solicitante la presente dentro del plazo determinado por la Oficina de conformidad con la regla 20, apartado 2.
- (2) En el caso de que la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimaré la oposición.
- (3) Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.
- (4) La prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 *bis* [¹⁴] y deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo [78, apartado 1, letra f) del Reglamento n° 207/2009].

13 — Entiendo que las palabras introductorias significan: «Si, antes de finalizar el plazo establecido en la regla 19, apartado 1».

14 — Las reglas 79 y 79 *bis* establecen los requisitos generales para la presentación de comunicaciones por escrito o por otros medios.

- (5) La petición de la prueba del uso podrá ir acompañada o no de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. Dichas alegaciones podrán presentarse junto a las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

[...]»

16. La regla 50, apartado 1, tercer párrafo, titulada «Examen del recurso», establece lo siguiente:

«Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo [76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009]».

17. La regla 71, apartado 1, establece que la Oficina podrá conceder bajo ciertas condiciones la prórroga de un plazo determinado que haya fijado.

Procedimiento ante la OAMI

18. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «New Yorker Jeans») solicitó el 31 de octubre de 2003 el registro del signo denominativo «FISHBONE» como marca comunitaria. Pidió el registro de dicha marca para productos de las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza, entre otras.¹⁵ Dicha solicitud fue publicada el 1 de noviembre de 2004.

19. El 28 de enero de 2005, Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (en lo sucesivo, «Vallis») presentó un escrito de oposición a dicho registro. Su oposición se basaba en la existencia de una marca figurativa griega anterior que contenía las palabras «Fishbone» y «Beachwear», que había sido registrada el 17 de mayo de 1996 para «camisetas de manga corta, ropa de playa» de la clase 25 del Arreglo de Niza.¹⁶

20. Mediante un escrito de 5 de abril de 2006, New Yorker Jeans solicitó que Vallis aportase prueba del uso de su marca. La OAMI invitó a ésta a presentar dicha prueba a más tardar el 6 de junio de 2006 o con anterioridad.

21. Mediante un escrito de 6 de junio de 2006, Vallis presentó las siguientes pruebas: i) una declaración jurada de 1 de junio de 2006, ii) varias facturas y iii) varias fotografías. Mediante escrito de 25 de septiembre de 2006, New Yorker Jeans alegó que las pruebas (en lo sucesivo, «el primer lote de pruebas») no eran suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca anterior.

22. Mediante escrito de 14 de noviembre de 2006, la OAMI invitó a Vallis a contestar a dicha alegación y presentar observaciones antes del 14 de enero de 2007.

23. Mediante escrito recibido el 15 de enero de 2007,¹⁷ Vallis presentó nuevas observaciones y pruebas, en particular, catálogos de los años 2000, 2001 y 2003 (en lo sucesivo, «el segundo lote de pruebas»).

15 — Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

16 — Los motivos de oposición era los señalados en el artículo 8, apartados 1, letras a) y b), y 4 del Reglamento n° 40/94 [actualmente, artículo 8, apartados 1, letras a) y b), y 4 del Reglamento n° 207/2009].

17 — El 14 de enero de 2007 era domingo; con arreglo a la regla 72, apartado 1 del Reglamento de Ejecución, el plazo se prorrogaba al día siguiente. Véase el apartado 29 de la sentencia recurrida.

24. El 26 de mayo de 2008,¹⁸ la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición en la medida en que era aplicable a «bolsos, mochilas» de la clase 18 y a todos los productos de la clase 25. Su conclusión de que existía riesgo de confusión se basaba, entre otras cosas, en el catálogo de 2001 presentado con el escrito de 15 de enero de 2007 (por tanto tras el 6 de junio de 2006).

25. A raíz del recurso presentado por New Yorker Jeans contra dicha resolución, el 30 de julio de 2009 la Sala de Recurso de la OAMI confirmó la resolución de la División de Oposición en lo relativo a la clase 25, pero desestimó la oposición respecto a «bolsos, mochilas» de la clase 18. En particular, concluyó que la División de Oposición no había cometido un error al tomar en consideración el segundo lote de pruebas presentado con el escrito recibido el 15 de enero de 2007.

Sentencia del Tribunal General

26. En su recurso en primera instancia, New Yorker Jeans solicitó al Tribunal General:

- Que reformase la resolución de la Sala de Recurso, declarando fundado el recurso y desestimando la oposición para productos de la clase 25.
- Con carácter subsidiario, que anulase la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que desestimó el recurso y confirmó la denegación de la solicitud para productos de la clase 25.
- Que condenase a la OAMI al pago de las costas, incluidas las soportadas por la demandante en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

27. New Yorker Jeans invocó cuatro motivos, en particular, la vulneración de las siguientes disposiciones:

- los artículos 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, así como de la regla 22, apartado 2, frase segunda, del Reglamento de Ejecución, en la medida en que la Sala de Recurso apreció erróneamente las pruebas;
- el artículo 75 del Reglamento n° 207/2009, en la medida en que la Sala de Recurso no expuso una motivación que permitiese comprender a la demandante por qué se tomaron en consideración pruebas adicionales;
- los artículos 42, apartados 2, 3 y 5, y 15, apartado 1, párrafos primero y segundo, letra a), del Reglamento n° 207/2009, en la medida en que la Sala de Recurso declaró la existencia de un uso efectivo sobre la base de pruebas insuficientes para demostrar la naturaleza y el alcance del uso (ya se presentasen dentro o fuera de plazo), y
- el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, puesto que la Sala de Recurso apreció erróneamente la existencia de un riesgo de confusión.

28. El 29 de septiembre de 2011, el Tribunal General desestimó el recurso por infundado y condenó en costas a New Yorker Jeans.

29. El recurso de casación interpuesto por New Yorker Jeans se refiere únicamente a la parte de la sentencia en la que el Tribunal General tomó en consideración el segundo lote de pruebas aportado con el escrito de 15 de enero de 2007.

18 — Sin embargo, la Sala de Recurso se refirió a la resolución de la División de Oposición de 26 de marzo de 2008.

30. En los apartados 23 y 24 de la sentencia recurrida, el Tribunal General resumió la jurisprudencia relativa a la facultad de apreciación de la OAMI para tomar en consideración hechos y pruebas alegados tras la terminación del plazo correspondiente:

- «23 Del tenor del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 puede deducirse que, por regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la terminación de los plazos a los que dicha presentación está sujeta con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n° 207/2009 y no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados extemporáneamente (véanse, en tal sentido, las sentencias OAMI/Kaul, antes citada, apartado 42, y CORPO livre, [¹⁹] apartado 44).
- 24 Aunque las partes de un procedimiento ante la OAMI pueden alegar hechos y pruebas tras la terminación del plazo fijado a tal efecto, dicha facultad no es incondicionada, sino que está supeditada a que no exista una disposición en contrario. Sólo si se cumple dicho requisito tendrá la OAMI la facultad de apreciación, que el Tribunal de Justicia reconoció al interpretar el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 (sentencia CORPO livre, antes citada, apartado 47).»

31. En los apartados 25 y 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó (indirectamente) la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia OAMI/Kaul a la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución:

- «25 La regla 22, apartado 2, del [Reglamento de Ejecución] establece que en el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, la parte que presente oposición tuviere que presentar prueba del uso efectivo de la marca anterior, la OAMI le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. La segunda frase de la regla 22, apartado 2, añade que si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la OAMI desestimaré la oposición.
- 26 De la mencionada segunda frase se desprende que la presentación de la prueba del uso de la marca anterior después del plazo fijado a tal efecto significa, en principio, que se desestimaré la oposición, sin que la OAMI tenga ninguna facultad de apreciación al respecto. El uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión previa que, como tal, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha (sentencia CORPO Livre, antes citada, apartado 49).»

32. A continuación, en los apartados 27 a 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso sus razones para desestimar el motivo de la recurrente:

- «27 [...] el Tribunal [General] ha declarado que la regla 22, apartado 2, segunda frase, [del Reglamento de Ejecución] no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la toma en consideración de pruebas adicionales cuando han aparecido nuevos elementos, aunque tales pruebas se presenten una vez finalizado dicho plazo (sentencias HIPOVITON, [²⁰] apartado 56, y CORPO livre, antes citada, apartado 50).
- 28 En el presente asunto el demandante alega esencialmente que la Sala de Recurso consideró erróneamente que la División de Oposición podía tomar en consideración los catálogos, por el motivo de que fueron aportados fuera del plazo fijado para la presentación de pruebas del uso efectivo de la marca anterior. Sin embargo, tal alegación no puede prosperar.

19 — Sentencia de 12 de diciembre de 2007, K & L Ruppert Stiftung/OAMI – Lopes de Almeida Cunha y otros (CORPO livre) (T-86/05, Rec. p. II-4923).

20 — Sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI – Vétoquinoe (HIPOVITON) (T-334/01, Rec. p. II-2787).

[...]

- 30 En segundo lugar, procede declarar que, al haber presentado dentro de plazo, es decir, el 6 de junio de 2006, pruebas relevantes tales como una declaración jurada, facturas y fotografías, se debe considerar que el coadyuvante cumplió el plazo establecido en la regla 22, apartado 2, segunda frase, del [Reglamento de Ejecución]. Además, no se discute que, a raíz de las observaciones presentadas por el demandante en el sentido de que las pruebas no eran suficientes, la OAMI dio al coadyuvante la oportunidad de presentar sus observaciones hasta el 14 de enero de 2007. En este contexto, las pruebas presentadas junto con las observaciones del coadyuvante dentro de dicho plazo podían ser tomadas en consideración por la División de Oposición.
- 31 La regla 22, apartado 2, del [Reglamento de Ejecución] se debe interpretar en el sentido de que nada impide que se tengan en cuenta pruebas adicionales que simplemente complementan a las presentadas dentro del plazo fijado, pues las pruebas iniciales no carecían de relevancia, sino que fueron impugnadas por la otra parte por insuficientes. Tal consideración, que de ninguna manera hace superflua la citada regla, es válida, con mayor razón, en la medida en que el coadyuvante no abusó de los plazos mediante el uso intencionado de tácticas dilatorias o actuando de modo manifiestamente negligente.

[...]

- 33 En el presente asunto, dado que las pruebas aportadas por el coadyuvante fuera del plazo fijado por la División de Oposición no eran la prueba inicial y única del uso, sino que eran adicionales a las pruebas relevantes presentadas dentro de plazo, el hecho de que el demandante cuestionara dichas pruebas era suficiente para justificar que el coadyuvante aportase pruebas adicionales cuando presentó sus observaciones. La circunstancia de que dichas pruebas se tuvieran en cuenta permitió a la División de Oposición y posteriormente a la Sala de Recurso resolver sobre el uso efectivo de la marca anterior sobre la base de todos los hechos y pruebas relevantes.
- 34 En tercer lugar, la conclusión de que la División de Oposición actuó de modo totalmente correcto al tomar en consideración los catálogos que se le presentaron el 15 de enero de 2007 también se manifiesta ajustada al objetivo general subyacente al procedimiento de oposición, en cuyo contexto el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 ha sido interpretado en el sentido de que incluso las pruebas aportadas extemporáneamente deberán tomarse en consideración si se revelan relevantes y el estado del procedimiento en el que se presentan y las circunstancias que lo rodean no se oponen a su presentación.

[...]

- 36 De lo anterior se deduce que procede desestimar por infundado el primer motivo invocado, relativo a la vulneración de los artículos 42, apartados 2 y 3, y 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, y de la regla 22, apartado 2, segunda frase, del [Reglamento de Ejecución].»

Resumen del recurso de casación y de las pretensiones formuladas

33. El recurso de casación se basa en el motivo único de que el Tribunal General vulneró los artículos 42, apartado 2, 42, apartado 3, y 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 y la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución, al estimar que la OAMI podía tomar en consideración pruebas adicionales del uso efectivo presentadas fuera del plazo fijado por ésta para la presentación de dichas pruebas.

34. New Yorker Jeans solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, anule la resolución de la Sala de Recurso de 30 de julio de 2009, en la medida en que desestimó el recurso y confirmó la denegación del registro para productos de la clase 25 o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva sobre el fondo. También solicita al Tribunal de Justicia que condene a la OAMI a cargar con las costas del procedimiento de primera instancia y del recurso de casación.

35. La OAMI alega que el recurso de casación carece de fundamento en su totalidad y solicita al Tribunal de Justicia que condene en costas al recurrente.

Alegaciones de las partes

36. New Yorker Jeans alega que la lectura conjunta de los apartados 2, 3 y 4 de la regla 22 del Reglamento de Ejecución pone de manifiesto que la OAMI deberá desestimar una oposición y carecerá de facultad de apreciación para resolver de otro modo si no se presentan pruebas adecuadas sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora dentro del plazo indicado en la regla 22, apartado 2, segunda frase (en el presente asunto, a más tardar el 6 de junio de 2006). Tal desestimación no perjudica indebidamente a una parte oponente que, al presentar su escrito de oposición, sabía que se le podría requerir que demostrara el uso efectivo de la marca que invocaba. Por tanto, la parte oponente disponía de tiempo suficiente para preparar las pruebas y, si fuera necesario, solicitar una ampliación del plazo previsto la regla 22, apartado 2. En tales circunstancias, es innecesario permitir a la parte oponente presentar un segundo lote de pruebas. Por consiguiente, la regla 22, apartado 2, constituye una excepción a la norma general del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 y a las disposiciones del artículo 42, apartado 1, y a la segunda frase del artículo 74 del Reglamento n° 207/2009,²¹ así como a la regla 20, apartado 4, del Reglamento de Ejecución.

37. Incluso si el Tribunal de Justicia coincidiera con el Tribunal General en que el segundo lote constituye una prueba adicional admisible y declarara que es aplicable la regla 20, apartado 4, del Reglamento de Ejecución, New Yorker Jeans alega que el Tribunal General cometió un error al estimar que la OAMI no ejerció indebidamente su facultad de apreciación al tomar dichas pruebas en consideración.

38. En opinión de la OAMI, la regla 22, apartado 2, no es clara acerca de la distinción entre prueba nueva y prueba complementaria. La segunda frase dispone que la Oficina desestimaré la oposición si la parte que presenta oposición no facilita «dicha prueba» antes de que termine el plazo. Ello cubre los supuestos en los que la parte que presenta oposición no aporta nada dentro de plazo, pero no se refiere expresamente a los supuestos en los que se presente algún medio en concepto de «dicha prueba», pero sea insuficiente. Por tanto, el Tribunal de Justicia deberá determinar si el aparente plazo de la regla 22, apartado 2, se refiere i) únicamente a pruebas extemporáneas y nuevas (y posiblemente también a pruebas presentadas para complementar pruebas iniciales claramente carentes de relevancia, manifiestamente incompletas o *de minimis* respecto a los factores de uso relevantes dado que, en tales casos, la propia parte que solicita una segunda oportunidad abusaría directamente de los principios de economía y eficacia procesal); o ii) también a pruebas adicionales que, aunque complementen el material previamente presentado, sean «nuevas» puesto que suscitan aspectos de hecho novedosos o apoyan alegaciones anteriormente no fundamentadas. La OAMI opina que el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 quedaría privado de objeto si no se pudiesen tomar nunca en consideración pruebas presentadas tras la terminación del plazo fijado. Además, rechaza el argumento de que sólo se podrán admitir pruebas adicionales si acreditan un uso que ya ha sido demostrado: si la prueba inicial ya era suficiente para acreditar el uso efectivo, no habría necesidad o motivo alguno para presentar pruebas adicionales.

21 — En relación con esta disposición, véase la nota 42 *infra*.

39. Ambas partes muestran preocupación sobre las repercusiones que la interpretación de la regla 22, apartado 2, puede tener sobre el funcionamiento del procedimiento de oposición. New Yorker Jeans alega que el plazo al que se refiere la regla 22, apartado 2, no puede ser eludido invitando a la parte oponente a presentar nuevas observaciones sobre la base de la regla 20, apartado 4. Si la parte oponente pudiese presentar tanto pruebas como observaciones, sería mejor para el solicitante no manifestar objeción ante las pruebas insuficientes presentadas en el plazo inicial. Ese resultado sería contrario tanto al objetivo de la regla 22, apartado 2, que consiste en conseguir que los procedimientos de oposición sean eficaces y previsibles, como al principio de seguridad jurídica y a la necesidad de un procedimiento claro y ordenado.

40. La OAMI alega que la regla 22, apartado 2, constituye una expresión específica del principio de economía procesal, en la medida en que requiere que se termine un examen de modo inmediato si es obvio que la oposición es manifiestamente infundada. Sin embargo, si hay al menos alguna prueba del uso, no existe base para finalizar el examen en ese momento. Las pruebas presentadas hasta entonces deberán ser trasladadas al solicitante para que éste pueda ejercer su derecho de defensa mediante las correspondientes observaciones. A continuación, la OAMI podrá abrir un nuevo turno de observaciones con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 (como hizo en el presente asunto) o adoptar una resolución definitiva sobre el fondo mediante el análisis conjunto de la suficiencia de las pruebas y los motivos de fondo.

41. La OAMI alega que la interpretación del Tribunal General es correcta y se atiene a los principios enunciados en la sentencia OAMI/Kaul, dado que:

- en la sentencia OAMI/Kaul, el Tribunal de Justicia se refirió a la posibilidad de admitir pruebas tardías como un principio procesal general, por lo que las excepciones a esta regla general se deben interpretar restrictivamente;
- la presentación tardía de pruebas complementarias del uso efectivo se manifiesta ajustada a los criterios establecidos en la sentencia OAMI/Kaul;
- el mantenimiento de la opción de admitir dichas pruebas complementarias parece más próximo al espíritu de la sentencia OAMI/Kaul, en la que el Tribunal de Justicia se basó en los principios de seguridad jurídica y buena administración, y
- en circunstancias como las del presente asunto, no parece existir razón determinante alguna por la que no deba permitirse a la parte oponente reforzar o aclarar sus pruebas iniciales aportando medios probatorios complementarios, incluso si ya expiró el plazo inicial.

Análisis

Observaciones preliminares

42. El recurso de casación versa íntegramente sobre la cuestión de si la División de Oposición de la OAMI puede decidir discrecionalmente si toma en consideración pruebas del uso efectivo presentadas tras la terminación del plazo inicial fijado para aportar pruebas del uso.

43. En apoyo de su único motivo de recurso, New Yorker Jeans formula tres alegaciones. En parte se corresponden con las que formuló en apoyo de su primer motivo ante el Tribunal General. Su principal alegación se refiere a la presentación de pruebas para acreditar el uso efectivo en el procedimiento de oposición. Con carácter subsidiario, el demandante alega que el Tribunal General

cometió un error en su calificación de las pruebas adicionales. En el caso de que el Tribunal de Justicia no lo estimara así, New Yorker Jeans formula otra alegación relativa a la postura del Tribunal General respecto al ejercicio, por parte de la OAMI, de su facultad de apreciación para decidir si tomaba o no en consideración dichas pruebas. Trataré cada alegación por separado.

44. New Yorker Jeans alega diversas vulneraciones del Reglamento n° 207/2009 y del Reglamento de Ejecución. Este último contiene las disposiciones necesarias para la aplicación del primero.²² Por tanto, no se podrá interpretar de modo contrario al Reglamento citado en primer lugar.

Facultad de apreciación para tomar en consideración las pruebas presentadas en un procedimiento de oposición tras la terminación del plazo fijado por la OAMI

45. El presente recurso de casación versa sobre si la OAMI, y en particular su División de Oposición, tiene una facultad de apreciación para decidir si toma en consideración las pruebas aportadas por la parte que presenta oposición tras la terminación del plazo fijado al efecto, en respuesta a la invitación a presentar, en un nuevo plazo, observaciones sobre la alegación de que la prueba presentada inicialmente era insuficiente.²³ Dicho de un modo ligeramente distinto, ¿permite la invitación a *contestar* a las observaciones de un solicitante de registro relativas a una oposición con arreglo a la regla 20, apartado 4 (como la incluida en el escrito dirigido por la OAMI a Vallis el 14 de noviembre de 2006) que la parte oponente presente *pruebas* adicionales que complementen a las ya presentadas, y que la OAMI podrá tomar en consideración cuando resuelva sobre la oposición? Esta cuestión se plantea en el contexto de una oposición, que es un procedimiento previo al registro en el que el titular de una marca comunitaria tiene derecho a presentar objeciones al registro de una nueva marca comunitaria tras la publicación de la solicitud, sobre la base de los motivos indicados en el artículo 8 del Reglamento n° 207/2009. A través de dicho procedimiento se resuelven conflictos de marcas y el registro de la marca se aplaza y puede ser denegado.²⁴ Su objetivo es garantizar (fase inicial) que no se registre una marca si no debe serlo, lo cual es más eficaz que resolver el problema tras el registro (fase ulterior) mediante un procedimiento de anulación o por violación de marca. También evita que entre tanto se induzca a error a los consumidores.

46. En mi opinión, el Reglamento n° 207/2009 permite a la División de Oposición tomar en consideración dichas pruebas adicionales.

47. Mi postura se basa en los principios establecidos en la sentencia OAMI/Kaul.

48. El primer principio es el paralelismo entre la competencia de la Sala de Recurso y la del departamento de la OAMI que dictó la resolución impugnada. En la sentencia OAMI/Kaul, el Tribunal de Justicia declaró que de la lectura combinada de los actuales artículos 63, apartado 2, y 78 del Reglamento n° 207/2009 se desprende que la Sala de Recurso, que ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, «invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido y que podrá también decidir la práctica de diligencias de instrucción, entre las que figura la presentación de elementos de hecho o de prueba».²⁵ Por consiguiente, en principio la Sala de Recurso podrá ejercer las competencias de la División de Oposición que dictó la resolución impugnada.²⁶ Sin decirlo explícitamente, el Tribunal de Justicia aprobó el concepto de la continuidad de funciones dentro de la OAMI, entre los órganos de primera instancia y la Sala de Recurso.

22 — Véanse el quinto considerando de la exposición de motivos del Reglamento de Ejecución y el artículo 162 y el considerando decimonoveno de la exposición de motivos del Reglamento n° 207/2009.

23 — Véanse los puntos 23 y 24 *supra*.

24 — Véase también el punto 49 *infra*.

25 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartados 57 y 58.

26 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartado 56. Véase también el artículo 64 del Reglamento n° 207/2009.

49. Con arreglo al segundo principio, la OAMI tiene una facultad discrecional de apreciación para decidir si toma o no en consideración hechos y pruebas presentados tras la terminación del plazo fijado, salvo que una disposición (ya sea de modo expreso o de forma necesariamente implícita) excluya dicha facultad de apreciación. En la sentencia OAMI/Kaul, el Tribunal de Justicia declaró que «como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la terminación de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n° 40/94». ²⁷ El Tribunal de Justicia llegó a esta conclusión en el marco de un procedimiento de oposición, pero se basó en el tenor del actual artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 –que forma parte de las disposiciones procedimentales de aplicación general–, así como en razones de seguridad jurídica y buena administración. ²⁸ Esta interpretación del artículo 76, apartado 2, «puede contribuir, al menos cuando se trate de un procedimiento de oposición, a evitar que las marcas cuyo uso pueda ser impugnado posteriormente con éxito mediante un procedimiento de anulación o a través de un procedimiento por violación de marca, sean objeto de registro». ²⁹

50. Por tanto, el punto de partida ha de ser que la OAMI normalmente dispone de la facultad de apreciación para decidir si toma o no en consideración pruebas presentadas tras la terminación del plazo que ha fijado.

51. La regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución constituye una aparente excepción a esa norma general, ya que su segunda frase establece que «si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina *desestimar*á la oposición». ³⁰ Dicha frase parece confirmar también lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

52. ¿En qué circunstancias excluye dicha excepción la facultad de apreciación de la OAMI para decidir si toma o no en consideración un segundo lote de pruebas presentadas en respuesta a la alegación del solicitante del registro de la marca de que el primer lote era insuficiente para demostrar el uso efectivo de la marca opuesta?

53. La regla 22 desarrolla el artículo 42 del Reglamento n° 207/2009. Ambas disposiciones establecen, en particular, el procedimiento que ha de seguirse cuando el solicitante del registro de una marca pide que la parte oponente demuestre el uso efectivo de su marca. Por tanto, en la regla 22, apartado 2, la referencia a la «Oficina» se ha de entender hecha a la División de Oposición. ³¹

54. El artículo 42 del Reglamento n° 207/2009 establece el procedimiento siguiente. Una vez que la División de Oposición concluya que la oposición es admisible, comenzará el procedimiento *inter partes*, en el marco del cual, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria (o nacional) anterior ³² en el que se base la oposición o alegará que existen causas justificadas para la falta de uso. ³³ «A falta de dicha prueba», la segunda frase del artículo 42, apartado 2, dispone que la OAMI *desestimar*á la oposición.

27 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartado 42.

28 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartados 42, 43, 47 y 48.

29 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartado 48.

30 — El subrayado es mío.

31 — Con arreglo al artículo 132, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, «las divisiones de oposición tendrán competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas comunitarias».

32 — Si la oposición se basa en una marca nacional anterior, el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 establece que la prueba del «uso en la Comunidad» en el artículo 42, apartado 2, del mismo Reglamento, quedará sustituida por la del «uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior».

33 — Artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

55. El artículo 42, apartado 2, debe interpretarse en relación con las reglas 20 y 22 del Reglamento de Ejecución. La primera de esas reglas se refiere al examen de la oposición, mientras que la segunda se refiere, en particular, a la prueba del uso en el curso de ese procedimiento. Ambas reglas ayudan a entender mejor la organización del procedimiento de oposición cuando se ha solicitado la presentación de dicha prueba. Con arreglo a dichas reglas, la OAMI comunicará la oposición al solicitante y le invitará a presentar sus observaciones dentro de un plazo determinado por la OAMI.³⁴ Ese será también el plazo dentro del cual el solicitante podrá pedir la prueba del uso,³⁵ pero no es necesario que dicha petición vaya acompañada de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición.³⁶

56. Presentada dicha petición, la OAMI invitará a la parte que presente oposición a que aporte la prueba requerida en el plazo que ella determine.³⁷ La regla 22, apartado 3, aclara que la parte oponente deberá aportar «indicaciones y prueba del uso». Por tanto, la parte que presente oposición presentará indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca y prueba de dichas indicaciones.³⁸ Dicha prueba deberá limitarse, en principio, a la presentación de documentos y objetos acreditativos como los que se indican en la regla 22, apartado 4.³⁹

57. Si no se facilita «dicha prueba» antes de que expire el plazo, la regla 22, apartado 2, dispone que la OAMI *desestimará* la oposición. Como ya he dicho,⁴⁰ de este modo confirma lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

58. No obstante, tanto si se presenta la prueba dentro del plazo fijado como si no, está claro que el procedimiento de oposición podrá continuar tras la terminación de dicho plazo.

59. Así, el artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 establece que la OAMI, en el curso del examen de la oposición, invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones. Así lo confirma la regla 20, apartado 4, del Reglamento de Ejecución, que dispone que la OAMI, si lo considera oportuno, invitará a la parte que presente oposición a «pronunciarse» sobre las alegaciones presentadas por el solicitante.

60. Si la parte que presenta oposición ha aportado documentos para probar el uso efectivo, los principios de proceso debido y derecho de defensa obligan a la OAMI a invitar al solicitante a que presente observaciones sobre dicha prueba.⁴¹ De lo contrario, la OAMI podría adoptar una postura basada en pruebas respecto a las que el solicitante no hubiera tenido la oportunidad de formular observaciones. Ello sería contrario a la segunda frase del artículo 75 del Reglamento n° 207/2009. La regla 20, en sus apartados 2 y 4, también confirma que cada parte, a su vez, deberá disponer del derecho a pronunciarse.

61. En mi opinión, el artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 también obliga a la OAMI, en virtud del derecho de defensa, a conceder un derecho equivalente de contestación a la parte que presenta oposición, una vez que el solicitante del registro de la marca se haya pronunciado sobre la prueba presentada, siempre y cuando ello sea «necesario» con arreglo a las circunstancias del caso.

34 — Regla 20, apartado 2, del Reglamento de Ejecución.

35 — Regla 22, apartado 1, del Reglamento de Ejecución.

36 — Regla 22, apartado 5 del Reglamento de Ejecución.

37 — Regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución.

38 — Regla 22, apartado 3, del Reglamento de Ejecución.

39 — Regla 22, apartado 4, del Reglamento de Ejecución.

40 — Véase el punto 51 *supra*.

41 — Artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.

62. En estas circunstancias, queda claro que la segunda frase de la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución sólo será aplicable a una fase particular en el procedimiento, a saber, la terminación del plazo fijado para probar el uso efectivo previa invitación (inicial) de la Oficina y tras la primera respuesta del solicitante a la oposición. Si la parte que presenta oposición no aporta *ninguna* prueba a tal efecto, la División de Oposición *deberá* desestimar la oposición. Carece de facultad de apreciación para decidir si toma o no en consideración las pruebas que se presenten después (en cualesquiera circunstancias). Así pues, si la parte que presenta oposición no responde dentro de plazo al requerimiento (inicial) de aportar pruebas del uso efectivo de la marca anterior, deberá asumir las consecuencias correspondientes.

63. A diferencia de New Yorker Jeans, no considero que la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución, interpretada de este modo, constituya en realidad una excepción al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 o a la regla 20, apartado 4, del Reglamento de Ejecución.⁴² Las dos últimas disposiciones mencionadas obligan a la OAMI a invitar a las partes a presentar observaciones, para que puedan ejercer su derecho de respuesta. En cambio, la regla 22, apartado 2, se refiere a las consecuencias que la OAMI deberá atribuir a la falta de aportación de pruebas del uso efectivo dentro del plazo fijado.

64. En mi opinión, no es posible interpretar de forma más amplia la regla 22, apartado 2.

65. Si la parte que presenta oposición aporta de buena fe pruebas creíbles del uso efectivo de su marca, ya no será cierto que dicha parte «no ha facilitado dicha prueba». Por consiguiente, ya no será aplicable la excepción a la norma general del artículo 76, apartado 2 del Reglamento n° 207/2009. Si una vez invitado a formular sus observaciones sobre la prueba presentada (regla 20, apartado 2), el solicitante contesta que ésta no es suficiente para demostrar el uso efectivo, y esa respuesta se comunica a la parte que presenta oposición, la reacción más lógica será intentar aportar pruebas adicionales. De lo contrario, el intercambio de observaciones podría degenerar en un cruce de declaraciones: «¡La prueba que aporté inicialmente era suficiente!», «¡No, no lo era!», «¡Sí, lo era!».

66. Si se interpreta la regla 22, apartado 2 de un modo más amplio, no parece haber ninguna razón lógica para que no se aplique también a otros plazos posteriores fijados por la División de Oposición con arreglo al Reglamento. Ello significaría que la OAMI no podría invitar a las partes, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, a presentar pruebas junto con sus observaciones; y que las partes que presenten oposición no podrían aportar nuevas pruebas en su respuesta a una invitación a pronunciarse con arreglo a la regla 20, apartado 4. Si se iniciase un procedimiento oral, la División de Oposición no podría tampoco dar audiencia y pedir más pruebas. Por tanto, no tendría todas las facultades previstas en la regla 57 del Reglamento de Ejecución.⁴³

67. Tampoco se atendería al principio de eficacia procesal ni al concepto de paralelismo enunciado por el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Kaul⁴⁴ permitir que la Sala de Recurso tomara en consideración ciertos tipos de pruebas presentadas tras la terminación del plazo fijado, cuando la División de Oposición no pudiera hacerlo. Ello significaría que si la División de Oposición no tomase en consideración las pruebas aportadas por la parte oponente en respuesta a las alegaciones del solicitante sobre la insuficiencia probatoria, dicha parte se vería obligada a recurrir contra la desestimación de la oposición por falta de presentación de pruebas suficientes del uso efectivo. En el marco de dicho recurso, la Sala de Recurso tendría facultad de apreciación para decidir si tiene o no

42 — Discrepo de New Yorker Jeans que mantiene que la regla 22, apartado 2, crea una excepción general al artículo 74, segunda frase, del Reglamento n° 207/2009. En ese sentido, será muy breve: dicha disposición no contiene una segunda frase, y se refiere a las causas de nulidad de las marcas comunitarias colectivas. Por tanto, carece de relevancia en el marco del presente recurso de casación. Si lo que pretendía New Yorker Jeans era referirse a la segunda frase del artículo 75 del Reglamento n° 207/2009, no ha presentado argumentos suficientes en apoyo de su tesis.

43 — La regla 57 del Reglamento de Ejecución establece las normas relativas a la instrucción por parte de la Oficina en el marco de un procedimiento oral.

44 — Véanse los puntos 48 y 49 *supra*.

en cuenta las mismas pruebas. (En los recursos contra las resoluciones de la División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de dicha facultad en relación con hechos y pruebas adicionales.⁴⁵ Es evidente que no sea puede interpretar la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución en el sentido de que excluye dicha facultad de apreciación.) En caso de que no recurriera, la parte oponente debería esperar a que se registrara la marca y entonces iniciar un procedimiento de anulación. A mi entender, esta interpretación no tiene mucho sentido.

68. La interpretación de la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución que propongo no impide a la OAMI desestimar una oposición por falta de prueba del uso efectivo si la parte que presenta oposición aporta pruebas manifiestamente deficientes o irrelevantes, o que se refieren a hechos irrelevantes. En tales circunstancias, la División de Oposición tiene una facultad de apreciación para no tomar en consideración más pruebas. Por otro lado si, por ejemplo, el solicitante alega que las pruebas son manifiestamente deficientes o que carecen claramente de relevancia, y es evidente que no es así, puede que no sea necesario que la Oficina invite a la parte que presenta oposición a contestar con arreglo a la regla 20, apartado 4. La mera presentación de observaciones por parte del solicitante es, por tanto, una cuestión de procedimiento. Como tal, ese hecho carece de conexión con la valoración de la oposición, incluida la cuestión preliminar de la prueba del uso.

69. Si, como ocurre en el presente asunto, el solicitante alega que la prueba no es suficiente (sin alegar, al parecer, que es irrelevante), la OAMI tendrá motivo fundado para invitar a la parte que presenta oposición a responder con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 y la regla 20, apartado 4, del Reglamento de Ejecución. En efecto si, como exige el artículo 75 del Reglamento n° 207/2009, la División de Oposición debe motivar sus resoluciones, deberá analizar la alegación del solicitante sobre la supuesta insuficiencia de la prueba aportada y valorar dicha prueba. En la mayor parte de los casos, ello obligará a la OAMI a oír a la parte que presente oposición antes de adoptar su resolución.

70. En esa fase, la OAMI tiene facultad de apreciación para decidir si toma o no en consideración las pruebas presentadas, por ejemplo, en apoyo de argumentos que respondan a alegaciones de que las pruebas aportadas inicialmente no eran suficientes, o que amplíen las pruebas existentes y sustenten hechos ya invocados en las observaciones iniciales de la parte que presenta oposición.

71. Habida cuenta de lo anterior, concluyo que el Tribunal General actuó correctamente al estimar que la División de Oposición puede tomar en consideración pruebas adicionales del uso efectivo presentadas tras la terminación del plazo fijado por ella.

Ejercicio de la facultad de apreciación para tomar en consideración un segundo lote de pruebas presentado tras la terminación del plazo fijado por la OAMI en un procedimiento de oposición

72. La facultad de apreciación para decidir si se toma o no en consideración un segundo lote de pruebas presentado tras la terminación del plazo fijado por la OAMI en un procedimiento de oposición puede ser amplia, pero su ejercicio no carece de límites ni está libre del control jurisdiccional. ¿Cuál es la postura en relación con pruebas aportadas «tardíamente», en el sentido de que se podían haber presentado antes, pero no se hizo así?

73. En la sentencia OAMI/Kaul el Tribunal de Justicia explicó cómo se ha de acotar dicha facultad de apreciación: «Esa toma de consideración por parte de la OAMI puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente relevantes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella

45 — Véase el párrafo tercero de la regla 50, apartado 1, del Reglamento de Ejecución. Véanse también los puntos 62 a 66 de mis conclusiones en los asuntos C-120/12 P, C-121/12 P y C-122/12 P, que también se presentan hoy.

y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración». ⁴⁶ Sea cual sea el modo en que ejerza dicha facultad de apreciación, la OAMI deberá motivar su decisión sobre si toma o no en consideración tales hechos y pruebas. ⁴⁷

74. Por consiguiente, es infundada la alegación de New Yorker Jeans de que la interpretación restrictiva de la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución significará que la mera presentación de las observaciones del solicitante de la marca sobre la insuficiencia de las pruebas aportadas inicialmente siempre justificará que la División de Oposición tenga en cuenta las pruebas aportadas tras la terminación del plazo inicial fijado.

75. Si la División de Oposición decide ejercer su facultad de apreciación de modo que tome en consideración hechos o pruebas presentados tras la terminación del plazo inicial fijado, deberá explicar en su resolución i) si esos factores son, *prima facie*, relevantes para la resolución de la OAMI sobre la oposición, ii) el momento del procedimiento en que se presentaron las pruebas, iii) las circunstancias que rodearon a dicha presentación ⁴⁸ y, en mi opinión, por qué la OAMI consideró, a la vista de lo indicado en los incisos i) y ii), que procedía tener en cuenta dichas pruebas.

76. Considero que en el presente asunto el Tribunal General concluyó acertadamente que la OAMI no ejerció indebidamente su facultad de apreciación.

77. Como se desprende de los apartados 30 a 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no distinguió en su análisis entre la existencia de la facultad de apreciación y su ejercicio conjunto. En el apartado 34 resumió la orientación dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Kaul sobre el ejercicio de la facultad de apreciación. Sin embargo, el hecho de que el Tribunal General estructurase su razonamiento de ese modo no hace que éste sea erróneo.

78. El procedimiento de oposición tiene por objeto evitar conflictos de marcas antes del registro de una nueva marca comunitaria. Para poder decidir sobre la cuestión previa de si la parte que presenta oposición usó la marca en que basa su oposición, la OAMI (y, en particular, la División de Oposición) deberá conocer de todos los hechos y pruebas disponibles que le permitan decidir si la marca anterior fue usada efectivamente. A mi juicio, las pruebas adicionales que se aporten con el fin de subsanar la insuficiencia de las pruebas ya presentadas pueden ser muy relevantes para el resultado del procedimiento y pueden ayudar a la OAMI a llevar a cabo una completa apreciación de la oposición. Por lo que respecta a la relevancia, el Tribunal General ha admitido que la División de Oposición pueda tomar en consideración «pruebas adicionales que simplemente complementan a las presentadas dentro del plazo fijado, pues las pruebas iniciales no carecían de relevancia, sino que fueron impugnadas por la otra parte por insuficientes». ⁴⁹ En el presente asunto, el segundo lote de pruebas «no eran la prueba inicial y única del uso, sino que eran adicionales a las pruebas relevantes presentadas dentro de plazo». ⁵⁰

79. Además, el hecho de que la División de Oposición pueda tener en cuenta dichas pruebas en una fase temprana del procedimiento de oposición y que las pruebas se presenten para refutar las observaciones del solicitante justifican que la OAMI pueda basarse en dichas pruebas. A este respecto, el Tribunal General tuvo también presente la eficacia global del procedimiento de oposición ante la OAMI, como indicó el Tribunal de Justicia en el apartado 44 de la sentencia del asunto OAMI/Kaul. Así pues, el Tribunal General se basó en el hecho incuestionable de que, una vez presentadas por el

46 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartado 44.

47 — Sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartado 43.

48 — Véase la sentencia OAMI/Kaul, citada en la nota 3 *supra*, apartado 44.

49 — Apartado 31 de la sentencia recurrida.

50 — Apartado 33 de la sentencia recurrida.

solicitante sus observaciones sobre la insuficiencia de las pruebas aportadas, la OAMI, mediante su escrito de 14 de noviembre de 2006, dio a la parte oponente la oportunidad de presentar sus observaciones. La parte oponente también aportó pruebas junto a sus observaciones. Tanto las observaciones como las pruebas se presentaron dentro del nuevo plazo fijado al efecto.

80. Como destacan tanto New Yorker Jeans como la OAMI, la parte oponente no podrá utilizar este segundo turno de observaciones para presentar pruebas que no aportó cuando se le solicitó inicialmente que demostrase el uso efectivo de la marca anterior. Si necesitaba más tiempo para encontrar, reunir o preparar de otro modo tales pruebas, podía solicitar una prórroga de plazo inicial fijado por la OAMI, antes de que éste expirase.⁵¹ Si no lo hizo a tiempo, la parte oponente no podrá subsanarlo posteriormente presentando pruebas más tarde. No obstante, el Tribunal General ya trató dicha cuestión en el apartado 31 de la sentencia recurrida, cuando consideró probado que «el coadyuvante no abusó de los plazos mediante el uso intencionado de tácticas dilatorias o actuando de modo manifiestamente negligente». Declaró asimismo en el apartado 33 que «la circunstancia de que dichas pruebas se tuvieran en cuenta permitió a la División de Oposición y posteriormente a la Sala de Recurso resolver sobre el uso efectivo de la marca anterior sobre la base de todos los hechos y pruebas relevantes», lo cual se corresponde con la descripción que ha hecho el Tribunal de Justicia de la apreciación del uso efectivo.⁵²

81. A la vista de las consideraciones que preceden, considero por tanto que el Tribunal General no cometió un error al confirmar la resolución de la Sala de Recurso, por la que se declaró que la División de Oposición actuó acertadamente al tomar en consideración las pruebas presentadas junto con el escrito de 15 de enero de 2007 (el segundo lote de pruebas).

Costas

82. Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable a los recursos de casación conforme al artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En este asunto, la OAMI solicitó la condena en costas.

Conclusión

83. Por estos motivos, considero que el Tribunal General no cometió un error y propongo por tanto al Tribunal de Justicia que resuelva lo siguiente:

- Desestimar el recurso de casación en su totalidad.
- Condenar a New Yorker Jeans al pago de las costas de la OAMI.

51 — A tenor de la segunda frase del apartado 1 de la regla 71 del Reglamento de Ejecución, «cuando las circunstancias lo aconsejen, la Oficina podrá conceder la prórroga de un plazo determinado si así lo solicita la parte interesada y se presenta la solicitud antes de que expire el plazo original».

52 — Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), apartado 38.