



## Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL  
SRA. ELEANOR SHARPSTON  
presentadas el 16 de mayo de 2013<sup>1</sup>

**Asunto C-120/12 P**  
**Asunto C-121/12 P**  
**Asunto C-122/12 P**

**Bernhard Rintisch**  
**contra**  
**Oficina de Armonización**  
**el**  
**Mercado interior**

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Oposición — Pruebas sobre la existencia y la validez de una marca anterior — Pruebas y traducciones presentadas una vez transcurrido el plazo establecido por la OAMI — Potestaddiscrecional de la Sala de Recurso»

1. En estos tres asuntos, los recursos de casación se han interpuesto contra sendas sentencias del Tribunal General dictadas el mismo día, redactadas en términos similares y basadas en la misma interpretación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94<sup>2</sup> y de las reglas 20, apartado 1, y 50, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 («Reglamento de Ejecución»)<sup>3</sup>. Todos los recursos se basan en los mismos dos motivos.

2. En todos esos asuntos, el mismo titular de la marca, el Sr. Rintisch, se opuso al registro de tres marcas diferentes como marcas comunitarias basándose en que existía riesgo de confusión con determinadas marcas de las que alega ser titular. En apoyo de su oposición invocó, entre otras, marcas alemanas anteriores. Para oponerse al registro también debía demostrar la existencia y validez de tales marcas anteriores. No obstante, el Sr. Rintisch no presentó a la División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en lo sucesivo, «OAMI» u «Oficina»), en los plazos establecidos por ella, todas las pruebas necesarias al efecto, junto con traducciones de los documentos pertinentes a la lengua del procedimiento que, en todos los casos, era el inglés. Por consiguiente, la División de Oposición desestimó las oposiciones. En la fase de recurso, el Sr. Rintisch presentó documentos adicionales y traducciones de las pruebas documentales. En todos los casos, la Sala de Recurso de la OAMI se negó a tomarlos en consideración pues consideraba que no estaba facultada para ello. El Tribunal General desestimó los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Sala de Recurso.

1 — Lengua original: inglés.

2 — Aunque el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), en su versión modificada, ha sido derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), el reglamento que estaba en vigor cuando el Sr. Rintisch presentó sus escritos de oposición y cuando se produjeron otros acontecimientos posteriores pertinentes en los tres casos era el Reglamento n° 40/94. En todo caso, en lo sustantivo el Reglamento n° 207/2009 no hace más que codificar el Reglamento n° 40/94 y sus modificaciones. Las disposiciones del Reglamento n° 40/94 de que se trata en este procedimiento no se han visto afectadas en modo alguno.

3 — 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 L 303, p. 1), modificado, entre otros, por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4).

3. En estos asuntos, se solicita al Tribunal de Justicia que aprecie si el Tribunal General se equivocó al considerar que la Sala de Recurso no estaba facultada para tomar en consideración pruebas sobre la existencia y la validez de marcas anteriores y traducciones de las pruebas documentales que se habían presentado una vez terminado el plazo establecido por la División de Oposición.

### **Derecho de marcas de la Unión**

4. El artículo 42 del Reglamento n° 40/94, titulado «Oposición», dispone:

«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: [ <sup>4</sup> ]

[...]

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.»

5. El artículo 74, relativo al «Examen de oficio de los hechos», establece:

«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 de 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.»

6. El Reglamento de Ejecución establece las reglas necesarias para dar ejecución al Reglamento n° 40/94.<sup>5</sup> Sus disposiciones «deben garantizar un funcionamiento correcto y eficaz de los procedimientos de marca ante la Oficina».<sup>6</sup>

7. La regla 18 se refiere al inicio de un procedimiento de oposición admisible:<sup>7</sup>

«1. Cuando, de conformidad con la regla 17, se considere admisible la oposición, la Oficina enviará una comunicación a las partes informándolas de que los procedimientos de oposición se considerarán iniciados dos meses después de la recepción de dicha comunicación. [...]

[...]»

8. Según 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, [...]

4 — El artículo 8 enuncia los motivos relativos de denegación de registro.

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

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

7 — La regla 17 establece los motivos para declarar inadmisibles una oposición. Entre ellos se incluyen el impago de la tasa de oposición, la presentación fuera de plazo del escrito de oposición, la falta de motivación de la oposición, la falta de identificación clara de la marca anterior o del derecho anterior en el que se basa la oposición, la no presentación de la traducción exigida con arreglo a la regla 16, apartado 1, y el incumplimiento de lo dispuesto en la regla 15.

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. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:

a) en el caso de que la oposición se base en una marca no comunitaria, prueba de su presentación o registro mediante:

[...]

ii) si la marca está registrada, copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca;

[...]

3. La información y las pruebas a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 estarán en la lengua del procedimiento o irán acompañadas de una traducción. La traducción se presentará dentro del plazo determinado para la presentación del documento original.

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.»

9. La regla 20, titulada «Examen de la oposición» establece:

«1. Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, [<sup>8</sup>] 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.

5. La regla 18, apartados 2 y 3, será de aplicación *mutatis mutandis* después de la fecha en la que se considere que comienzan los procedimientos de oposición.

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.

8 — Entiendo que las primeras palabras deben interpretarse en el sentido de indicar «Si antes de finalizar el plazo establecido en la regla 19, apartado 1».

[...]»

10. Los párrafos primero y tercero de la regla 50, apartado 1, titulada «Examen del recurso», disponen lo siguiente:

«Salvo disposición en contrario, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada.

[...]

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 74, apartado 2, del Reglamento.»

## Procedimientos ante la OAMI

### *Asunto C-120/12 P*

11. El 17 de marzo de 2006, Bariatrix Europe Inc. SAS (en lo sucesivo, «Bariatrix») solicitó el registro de la marca denominativa «PROTI SNACK» como marca comunitaria para productos comprendidos en las clases 5, 29 y 32 del Acuerdo de Niza.<sup>9</sup>

12. El 9 de marzo de 2007, el Sr. Rintisch se opuso al registro de dicha marca invocando el motivo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 (riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior). Las marcas anteriores en las que basó su oposición incluían las marcas denominativas alemanas «PROTIPLUS» y «PROTI» y la marca figurativa alemana «PROTIPOWER».

13. Junto con el escrito de oposición, el Sr. Rintisch aportó ciertos documentos para demostrar la existencia y validez de cada una de dichas marcas anteriores. En particular, presentó a la División de Oposición: i) certificados de registro expedidos por la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas; en lo sucesivo, «DPMA»)<sup>10</sup> y ii) extractos del registro en línea de la DPMA. También se aportaron traducciones de los certificados de registro originales pero no de los extractos del registro en línea.

14. El 26 de abril de 2007, la División de Oposición notificó al Sr. Rintisch la fecha en la que daría comienzo la fase contradictoria del procedimiento de oposición. Declaró que era preciso facilitar un certificado de renovación para aquellas marcas con más de 10 años de antigüedad y que la existencia y validez de las marcas anteriores debía demostrarse mediante documentos oficiales traducidos a la lengua del procedimiento. En caso de que dichas pruebas no se presentaran antes del 27 de agosto de 2007, la oposición sería desestimada de conformidad con lo dispuesto en la regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, sin entrar a examinar el fondo.

9 — Acuerdo de 15 de junio de 1957 relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, en su versión revisada y modificada.

10 — Dichos certificados de registro fueron expedidos en marzo de 1996, octubre de 1996 y marzo de 1997.

15. Casi un mes después de concluido el plazo, el 25 de septiembre de 2007, el Sr. Rintisch presentó a la OAMI en relación con cada una de las marcas anteriores: i) un extracto del registro en línea de la DPMA y ii) una declaración de la DPMA en la que se confirmaba que las marcas habían sido renovadas antes de la fecha en la que se presentó el escrito de oposición. También aportó una traducción al inglés de dicha declaración.

16. El 31 de marzo de 2008, la División de Oposición desestimó la oposición porque el Sr. Rintisch no había demostrado, en el plazo previsto, la existencia y validez de las marcas anteriores en las que se basaba la oposición. En primer lugar, los certificados de registro originales presentados junto con el escrito de oposición no eran suficientes para acreditar la validez continuada de las marcas anteriores en la fecha de 27 de agosto de 2007, fecha de expiración del plazo establecido por la OAMI. Con arreglo al Derecho alemán, la protección de las marcas alemanas finaliza una vez transcurrido un plazo de 10 años desde la fecha de su solicitud. En segundo lugar, con arreglo a la regla 19, apartado 4, del Reglamento de Ejecución, los extractos en línea de la DPMA no podían ser tomados en consideración como pruebas de las fechas de renovación de las marcas anteriores porque no habían sido traducidos a la lengua del procedimiento. En tercer lugar, la División de Oposición se negó, sobre la base de la regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, a tener en cuenta los documentos presentados el 25 de septiembre de 2007 porque fueron aportados extemporáneamente.

17. El 8 de mayo de 2008, el Sr. Rintisch interpuso un recurso contra dicha resolución. Solicitó que la Sala de Recurso denegase el registro de «PROTI SNACK» invocando la existencia de riesgo de confusión. Alegó que los extractos no traducidos de la DPMA eran suficientemente explícitos y bastaban para demostrar al menos que las marcas anteriores «PROTIPLUS» y «PROTI POWER» habían sido renovadas. Volvió a presentar los documentos que había aportado a la División de Oposición el 25 de septiembre de 2007, junto con su traducción, y solicitó a la Sala de Recurso que los tuviera en cuenta.

18. El 15 de diciembre de 2008, la Sala de Recurso desestimó el recurso. Consideró que la División de Oposición había resuelto acertadamente, aplicando las reglas 19, apartados 2, 3 y 4, y 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, que el Sr. Rintisch no había acreditado debidamente la existencia y validez de las marcas anteriores. Confirmó los motivos de la División de Oposición para decidir no tener en cuenta los certificados de registro (falta de prueba de la renovación de las marcas) y los extractos del registro en línea de la DPMA (falta de traducción) presentados el 9 de marzo de 2007 y los documentos presentados el 25 de septiembre de 2007 (presentación extemporánea). También declaró que ni la Sala de Recurso ni la División de Oposición estaban facultadas, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, para tomar en consideración documentos presentados una vez transcurrido el plazo establecido por la OAMI. La Sala de Recurso añadió que, aunque gozara de dicha facultad, no la habría ejercitado a favor del Sr. Rintisch. El solicitante no había actuado indebidamente ni había intervenido en la presentación por el Sr. Rintisch de las pruebas después de terminar el plazo establecido.

19. El 13 de febrero de 2009, el Sr. Rintisch recurrió dicha resolución ante el Tribunal General.

#### *Asuntos C-121/12 P y C-122/12 P*

20. El 6 de enero de 2006, Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (en lo sucesivo, «Valfleuri») solicitó el registro de las marcas denominativas «PROTIVITAL» y «PROTIACTIVE» como marcas comunitarias para productos comprendidos, entre otras, en las clases 5, 29 y 30 del Acuerdo de Niza.

21. El 24 de octubre de 2006, el Sr. Rintisch se opuso a ambas solicitudes de registro invocando el motivo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Su oposición se refería a los productos con respecto a los cuales se presentaron las solicitudes. En apoyo de su oposición, el Sr. Rintisch invocó, en particular, marcas alemanas anteriores, incluidas las marcas denominativas «PROTI» y «PROTIPLUS» y la marca figurativa «PROTI POWER».

22. El 16 de enero de 2007, para demostrar la existencia y validez de esas marcas anteriores, el Sr. Rintisch presentó en ambos procedimientos de oposición: i) certificados de registro de la DPMA y ii) extractos del registro en línea de la DPMA. Únicamente aportó la traducción al inglés de los certificados de registro de cada una de las marcas.

23. El 23 de enero de 2007, la División de Oposición notificó al Sr. Rintisch la fecha en la que iba a dar comienzo la fase contradictoria del procedimiento de oposición relativo al registro de la marca «PROVITAL». El 13 de marzo de 2007, realizó una comunicación análoga en el procedimiento de oposición relativo a la marca «PROTIACTIVE». La División de Oposición declaró expresamente que el Sr. Rintisch debía demostrar la existencia y la validez de las marcas anteriores aportando documentos oficiales traducidos a la lengua del procedimiento. Le instó a presentar certificados de renovación de las marcas cuyo registro tenía una antigüedad superior a 10 años. La fecha límite para presentar las pruebas estaba fijada al 4 de junio de 2007 en el procedimiento «PROVITAL» y al 26 de mayo 2007 en el procedimiento «PROTIACTIVE». La División de Oposición advirtió al Sr. Rintisch de que, en caso de no presentar las pruebas antes de dichas fechas, desestimaría la oposición sin examinar el fondo.

24. El 19 de septiembre de 2007, con respecto al procedimiento «PROVITAL», y el 24 de septiembre de 2007, con respecto al procedimiento «PROTIACTIVE», la División de Oposición desestimó la oposición dado que el Sr. Rintisch no había acreditado en el plazo fijado la existencia y la validez de los derechos derivados de la marca anterior. Los certificados acreditaban el registro inicial de las marcas anteriores pero no que siguieran siendo válidas en la fecha de terminación del plazo fijado por la División de Oposición. En efecto, tomados aisladamente, esos documentos demostraban que la validez de las marcas se había extinguido. La División de Oposición declaró asimismo que, según la regla 19, apartado 4, del Reglamento de Ejecución, no podía tener en cuenta los extractos del registro en línea de la DPMA como prueba de la fecha de renovación de las marcas anteriores porque no se habían presentado traducciones al inglés.

25. El 23 de octubre de 2007, el Sr. Rintisch recurrió ambas resoluciones y solicitó a la Sala de Recurso que denegara el registro de las marcas solicitadas debido a la existencia de riesgo de confusión. Junto con su recurso, presentó extractos del registro en línea de la DPMA y una declaración de la DPMA, junto con una traducción al inglés, en la que se manifestaba que las marcas anteriores habían sido renovadas antes de la fecha de presentación del escrito de oposición.

26. El 21 de enero y el 3 de febrero de 2009, respectivamente, la Sala de Recurso desestimó el recurso en ambos procedimientos. Declaró que la División de Oposición había desestimado acertadamente la oposición porque el Sr. Rintisch no había demostrado en el plazo fijado al efecto la existencia y la validez de las marcas anteriores. Los certificados de registro presentados el 16 de enero de 2007 eran, en sí mismos, insuficientes para demostrar que las marcas anteriores podían invocarse en la fecha de presentación del escrito de oposición. Asimismo, la División de Oposición actuó acertadamente al no tomar en consideración los extractos del registro en línea de la DPMA porque no habían sido traducidos al inglés. Por último, ni la División de Oposición ni la Sala de Recurso estaban facultadas para tomar en consideración documentos presentados una vez terminado el plazo fijado por la OAMI. La regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución establece expresamente que, en tales circunstancias, la oposición debe desestimarse. Incluso en el caso de que hubiera tenido esa facultad, la Sala de Recurso no la habría ejercitado a favor del Sr. Rintisch: la otra parte no había actuado de forma inadecuada ni había sido en modo alguno la causante de que las pruebas se presentaran fuera de plazo.

## Resumen de las sentencias del Tribunal General

*Asunto T-62/09*<sup>11</sup> (objeto de recurso en el asunto C-120/12 P)

27. El recurso contra la resolución de la Sala de Recurso de 15 de diciembre de 2009 se basaba en tres motivos: i) vulneración por la División de Oposición del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, ii) infracción por la Sala de Recurso del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 y desviación de poder e iii) infracción por la Sala de Recurso del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

28. El 16 de diciembre de 2011, el Tribunal General desestimó el recurso.

29. En el apartado 24 de su sentencia, el Tribunal General rechazó el primer motivo por inadmisibile, pues no estaba dirigido contra una decisión de la Sala de Recurso.

30. El Tribunal General desestimó el segundo motivo por considerarlo infundado. En los apartados 27 y 28 de su sentencia, en primer lugar, expuso el contenido de la regla 19, apartados 1 a 3, del Reglamento de Ejecución y las fechas en las que el Sr. Rintisch presentó pruebas.

31. A continuación, en los apartados 29 a 32, el Tribunal General examinó los términos del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 y la jurisprudencia según la cual i) por regla general, las partes aún pueden alegar hechos y presentar pruebas una vez transcurrido el plazo a que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n° 40/94; ii) ninguna parte tiene un derecho incondicionado a que la OAMI tome en consideración hechos y pruebas presentados de forma extemporánea y iii) la posibilidad de que las partes en procedimientos ante la OAMI aleguen hechos y presenten pruebas una vez transcurrido el plazo previsto al efecto está supeditada a que no exista ninguna disposición en sentido contrario.

32. Tras exponer los términos de la regla 20, apartado 1, y los párrafos primero y tercero de la regla 50, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, el Tribunal General analizó si dicha norma es una «disposición en sentido contrario» que impide la aplicación de la regla 20, apartado 1, a los procedimientos ante la Sala de Recurso:

«38 Procede señalar en primer lugar que, dado que el escrito de oposición se presentó el 9 de marzo de 2007, la versión del [Reglamento de Ejecución] aplicable al presente asunto es la vigente después de su modificación por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión. [...] En particular, según el séptimo considerando de dicho Reglamento, uno de los objetivos de dicha modificación es reformular íntegramente las disposiciones relativas al procedimiento de oposición, al objeto de especificar claramente, entre otras cosas, las consecuencias jurídicas de las irregularidades.

39 Además del riesgo de aplicar un razonamiento circular a las disposiciones de que se trata, aceptar la interpretación propuesta por el solicitante llevaría a limitar de forma significativa el alcance de la regla 20, apartado 1, del [Reglamento de Ejecución], en su versión modificada.

40 Aunque las pruebas para acreditar la existencia, validez y ámbito de protección de una marca anterior –que conforme a la nueva redacción de la regla 20, apartado 1, del [Reglamento de Ejecución], aplicable al presente caso, no pueden ser tomadas en consideración por la División de Oposición si se presentan de forma extemporánea– sí que podían serlo por la Sala de Recurso en virtud de su facultad discrecional derivada del artículo 74, apartado 2, del Reglamento

<sup>11</sup> — Sentencia del Tribunal General, de 16 de diciembre de 2011.

nº 40/94, la consecuencia jurídica expresamente prevista en el Reglamento nº 1041/2005 para este tipo de irregularidades, a saber, la desestimación de la oposición, puede no tener efectos prácticos en algunos casos.

41 Por consiguiente, procede declarar que la Sala de Recurso no actuó erróneamente al declarar que, en las circunstancias del presente asunto, existía una disposición que impedía que se tomaran en consideración las pruebas presentadas por el solicitante a la OAMI fuera de plazo y que, en consecuencia, la Sala de Recurso carecía de cualquier facultad de apreciación con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.»

33. A continuación, el Tribunal General examinó el argumento del Sr. Rintisch sobre la declaración de la Sala de Recurso de que, en cualquier caso, hubiera ejercitado su facultad de apreciación en su contra.

«43 A este respecto, aunque la Sala de Recurso concluyó que las circunstancias del presente asunto se oponían, en todo caso, a que la facultad prevista en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 40/94 se ejercitase a favor del solicitante, del apartado 39 de la resolución recurrida se desprende claramente que dicha manifestación se realizó de forma meramente subsidiaria y a la luz del hecho de que la sentencia dictada en el asunto CORPO libve<sup>12</sup> [...], en la que se basó el razonamiento de la Sala de Recurso, era objeto de un recurso ante el Tribunal de Justicia.

44 Procede señalar que en su auto K & L Ruppert Stiftung/OAMI<sup>13</sup> [...] el Tribunal de Justicia no puso en cuestión el criterio del Tribunal General en el asunto CORPO livre [...]. Asimismo, dado que, conforme a la conclusión alcanzada en el apartado 41 *supra*, la Sala de Recurso carecía de la facultad prevista en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, no es necesario examinar los argumentos del solicitante invocados para que se declare que la resolución recurrida incurrió en un error a este respecto, a la luz de las condiciones establecidas en el asunto OAMI/ Kaul<sup>14</sup> [...].

[...]

46 De ello se deriva que la Sala de Recurso no infringió el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, al no tener en cuenta, en la resolución recurrida, los documentos presentados fuera de plazo por el solicitante a la División de Oposición para demostrar la existencia y la validez de las marcas anteriores.»

34. En el apartado 47 de la sentencia, el Tribunal General declaró inadmisibles el motivo relativo a una presunta desviación de poder por parte de la Sala de Recurso porque la demanda no cumplía los requisitos mínimos de admisibilidad de un motivo, en particular, el requisito de que se aporten argumentos en apoyo del motivo, previsto en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, disposiciones que, de conformidad con los artículos 130, apartado 1, y 132, apartado 1, de dicho Reglamento, son de aplicación a los asuntos sobre propiedad intelectual.

35. En el apartado 62 de su sentencia, el Tribunal General también rechazó el tercer motivo por infundado porque, al haber concluido que la existencia y la validez de las marcas anteriores no habían quedado debidamente acreditadas por la parte que presentó oposición, no podía examinar el fondo de la oposición o analizar, en particular, la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas de que se trataba.

12 — 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).

13 — Auto de 5 de marzo de 2009 en el asunto C-90/08 P.

14 — Sentencia de 13 de marzo de 2007 (C-29/05 P, Rec. p. I-2213).

*Asuntos T-109/09<sup>15</sup> y T-152/09<sup>16</sup> (objeto de recurso, respectivamente, en los asuntos C-121/12 P y C-122/12 P)*

36. Los recursos del Sr. Rintisch contra las resoluciones de la Sala de Recurso de 21 de enero de 2009 y de 3 de febrero de 2009 se basaban en los mismos tres motivos invocados en el asunto T-62/09.

37. El 16 de diciembre de 2011, el Tribunal General desestimó los recursos.

38. En los asuntos T-109/09 y T-152/09, el Tribunal General desestimó los tres motivos partiendo de un razonamiento que, en esencia, es el mismo que le llevó a desestimar motivos análogos en el asunto T-62/09 (actualmente objeto de recurso de casación en el asunto C-120/12 P).

### **Resumen de los recursos y pretensiones**

39. Mediante sus recursos de casación, el Sr. Rintisch solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida del Tribunal General y condene en costas a la OAMI.

40. Los recursos están basados en dos motivos: i) infracción del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 en la medida en que el Tribunal General declaró erróneamente que la Sala de Recurso no disponía de una facultad discrecional cuando decidió que la parte que presentó oposición no había demostrado la existencia de marcas anteriores, y ii) desviación de poder.

### **Resumen de las alegaciones de las partes en los tres recursos**

#### *Infracción del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94*

41. El Sr. Rintisch alega que el Tribunal General incurrió en error al interpretar el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 y la regla 50, apartado 1, del Reglamento de Ejecución. El Tribunal General se equivocó al concluir que la Sala de Recurso no estaba facultada para decidir que los documentos presentados una vez concluido el plazo fijado por la División de Oposición podían ser tomados en consideración para adoptar su decisión. El Tribunal General también incurrió en un error al no declarar que la Sala de Recurso había ejercitado indebidamente las facultades discrecionales que le confiere el artículo 74, apartado 2.

Sobre si la Sala de Recurso tiene una facultad de apreciación

42. El Sr. Rintisch se basa en la sentencia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI LHS (UK) (Kleencare), en la que el Tribunal General declaró que «del principio de la continuidad funcional se desprende que, con arreglo al artículo 74, apartado 1, *in fine* [...], la Sala de Recurso está obligada a basar su resolución en todas las razones de hecho y de Derecho que la parte interesada haya esgrimido en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso». <sup>17</sup> Por consiguiente, la Sala de Recurso tenía que tomar en consideración los documentos presentados ante la División de Oposición después de transcurrido el plazo establecido, como las traducciones de los documentos que demostraban que las marcas se habían renovado.

15 — Sentencia del Tribunal General, de 16 de diciembre de 2011.

16 — Sentencia del Tribunal General, de 16 de diciembre de 2011.

17 — Asunto T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 32.

43. Aunque el Sr. Rintisch admite que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul,<sup>18</sup> que la facultad de apreciación prevista en el artículo 74, apartado 2, está supeditada a que no exista otra disposición en sentido contrario, alega que tal norma no contiene, en sí misma, esta condición. Tampoco existe ninguna otra norma que impida que la Sala de Recurso pueda ejercitar dicha facultad de apreciación. Por consiguiente, también parece impugnar la validez del principio establecido en la sentencia OAMI/Kaul.

44. El Sr. Rintisch aduce que, si bien es cierto que la regla 20, apartado 1, se aplica a los procedimientos de oposición, el Tribunal General no tuvo en cuenta que la regla 50, apartado 1, prevalece sobre la regla 20, apartado 1, pues concede facultades discrecionales a la Sala de Recurso. El Tribunal General no tomó en consideración que el tercer párrafo de la regla 50, apartado 1, que es una norma especial que se aplica al examen de los recursos, prevé expresamente la aplicación del artículo 74, apartado 2. A este respecto, el Tribunal General no distinguió entre hechos completamente nuevos y la presentación tardía de hechos y pruebas «adicionales». El Tribunal General debería haber declarado asimismo que, en virtud del artículo 74, apartado 2, la Sala de Recurso debió tomar en consideración la traducción presentada una vez concluido el plazo fijado.

45. La OAMI alega que la cuestión planteada en el primer motivo de recurso puede resolverse partiendo de dos consideraciones. En primer lugar, la regla 20, apartado 1, debe interpretarse con arreglo a sus antecedentes históricos. En su versión anterior, dicha regla *no* establecía las consecuencias derivadas del incumplimiento de los plazos establecidos conforme a la regla 19, apartado 1. La regla 20, apartado 1, en su versión modificada por el Reglamento n° 1041/2005, en la actualidad establece expresamente que la oposición deberá desestimarse por infundada si la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior antes de que se extinga el plazo establecido en la regla 19, apartado 1. En segundo lugar, la regla 19, apartado 3, establece claramente que las pruebas que se aporten en apoyo de un procedimiento de oposición deben presentarse en la lengua del procedimiento o acompañadas de una traducción a dicha lengua. Este principio se basa en la necesidad de observar la regla de *audi alteram partem* y de garantizar la igualdad de armas entre las partes en un procedimiento *inter partes*. Por tanto, los elementos de prueba extraídos de certificados de registro sólo pueden ser tomados en cuenta si cumplen los requisitos establecidos en la regla 19, apartado 3. Por consiguiente, el Tribunal General actuó correctamente al declarar que la regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución excluye cualquier facultad de apreciación para decidir si se tienen en cuenta o no pruebas y traducciones presentados después de transcurrido el plazo fijado.

46. La OAMI aborda a continuación el posible paralelismo entre la regla 20 y la regla 22, apartado 2. En relación con la segunda y con las consecuencias de presentar pruebas tras la conclusión del plazo fijado por la OAMI en virtud de dicha regla, el Tribunal General ya distinguió con anterioridad entre las pruebas iniciales y las pruebas adicionales. En opinión de la OAMI, esa jurisprudencia se refiere a la presentación de pruebas en una fase posterior del procedimiento de oposición. En relación con la prueba del uso efectivo, la OAMI admite que pueden existir distintas interpretaciones sobre la calidad de las pruebas presentadas y, por consiguiente, la necesidad de cierta flexibilidad. Sin embargo, en el contexto de la demostración de la existencia y la validez de derechos anteriores, nunca cabrá duda alguna sobre la suficiencia de los documentos presentados. Por consiguiente, la diferencia no es pertinente en este contexto.

47. A diferencia de lo sucedido con Bariatrix en el asunto C-120/12 P, Valfleuri ha intervenido en los asuntos C-121/12 P y C-122/12 P. Considera que, en las circunstancias que han llevado a los presentes recursos de casación, la OAMI carece de facultades discrecionales. Su postura se basa en la redacción de las reglas 19 y 20 del Reglamento de Ejecución y en que ambas disposiciones excluyen que la OAMI pueda conceder a la parte que presente oposición un plazo adicional para demostrar la existencia,

18 — Citada en la nota 14, apartado 42.

validez y ámbito de protección de la marca anterior. Asimismo, refuta que el Sr. Rintisch se base en jurisprudencia que no se refiere a la aplicación de las reglas 19 y 20 del Reglamento de Ejecución, en su versión modificada por el Reglamento n° 1041/2005. Valfleuri señala que, en los presentes asuntos, el Sr. Rintisch tenía en su poder las pruebas documentales exigidas antes de la terminación del plazo establecido por la OAMI; sin embargo, no ha indicado el motivo por el que no presentó esos documentos hasta octubre de 2007.

*Sobre el ejercicio de la facultad de apreciación de la Sala de Recurso*

48. El Sr. Rintisch sostiene que el Tribunal General debería haber declarado que la Sala de Recurso incurrió en un error al declarar que, de haber estado facultado con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, habría ejercitado dicha facultad de apreciación contra él. En este caso, el Tribunal General debería haber analizado sus argumentos sobre el hecho de que la Sala de Recurso no considerara si estaba justificado tener en cuenta pruebas presentadas después de transcurrido el plazo fijado porque, por un lado, era evidente que los documentos podían influir en el resultado del procedimiento de oposición y, por otro, la fase del procedimiento en la que se produjo la presentación tardía y las circunstancias pertinentes no lo impedían.

49. La OAMI sostiene que este motivo sólo sería pertinente si el Tribunal de Justicia considerase que la Sala de Recurso sí disponía de esa facultad. En todo caso, la Sala de Recurso ya explicó en qué sentido habría ejercido dicha facultad en el presente asunto.

*Sobre la desviación de poder*

50. Al parecer, el Sr. Rintisch alega, como segundo motivo de recurso, que el Tribunal General ha incurrido en desviación de poder. Sin embargo, no se han formulado argumentos en apoyo de este motivo.

51. La OAMI no tiene certeza de que este motivo siga formando parte del recurso de casación. En todo caso, al no estar fundamentado, debe ser desestimado por inadmisibles.

## **Apreciación**

*Facultad de apreciación de la Sala de Recurso y ejercicio de dicha facultad*

52. El primer motivo de casación se divide en dos partes. La primera parte se refiere a si la Sala de Recurso estaba facultada para tomar en consideración pruebas acerca de la existencia y validez de marcas anteriores y traducciones de dichas pruebas una vez terminado el plazo fijado por la División de Oposición. La segunda parte versa sobre el ejercicio de dicha facultad de apreciación, en caso de que exista.

*Sobre si la Sala de Recurso tiene una facultad de apreciación*

53. En mis conclusiones en el asunto New Yorker SHK Jeans/OAMI (C-621/11 P), también presentadas en el día de hoy, he expuesto que el punto de partida del análisis del alcance de la facultad de la OAMI para aceptar pruebas en todo tipo de procedimientos debe ser que la OAMI, incluidas la División de Oposición y la Sala de Recurso, en principio no está facultada para tomar en consideración pruebas presentadas fuera del plazo previsto.

54. El recurso en el asunto New Yorker SHK Jeans/OAMI versaba sobre si la División de Oposición está facultada para decidir si tiene en cuenta o no un segundo paquete de pruebas presentado una vez terminado el plazo establecido por la OAMI para demostrar el uso efectivo en un procedimiento de oposición.

55. El presente recurso versa sobre i) pruebas de la existencia y validez de marcas invocadas por la parte que presentó oposición y ii) las traducciones de dichas pruebas. Esas son las pruebas que deben presentarse para superar la primera fase del procedimiento de oposición. Si no existe una marca válida anterior, no podrá formularse oposición alguna a una solicitud de registro de una nueva marca.

56. Según el principio general establecido en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, para mí está claro, como también lo estaba para el Tribunal General,<sup>19</sup> que el punto de partida aquí es que la Sala de Recurso sí goza de una facultad de apreciación.

57. ¿Contiene el Reglamento n° 40/94 o el Reglamento de Ejecución una excepción que resulte aplicable en el contexto de los tres recursos de que se trata?

58. En primer lugar examinaré esta cuestión en relación con la presentación de pruebas y abordaré el tema de las traducciones por separado.

59. Salvo el artículo 74, apartado 2, el Reglamento n° 40/94 no contiene ninguna norma expresa sobre las facultades de la Sala de Recurso para decidir si toma en consideración o no pruebas sobre la existencia y validez de marcas, presentadas después de transcurrido el plazo fijado por la División de Oposición.<sup>20</sup>

60. Sin embargo, el artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 deja claro que sólo los titulares de marcas (anteriores) pueden presentar escritos de oposición al registro de una marca. Por consiguiente, la parte que presente oposición debe facilitar información sobre la marca que invoca y sus derechos sobre ella. Las pruebas materiales de esos hechos, es decir, la existencia y validez de la marca, pueden presentarse posteriormente ante la División de Oposición.<sup>21</sup>

61. Aunque no es necesario presentar las pruebas materiales con el escrito de oposición, la información relativa a la existencia y validez de la marca es pertinente para la admisibilidad de la oposición. Por consiguiente, la División de Oposición debe tomarla en consideración antes de abordar el fondo. Los principios de eficacia procesal, buena administración y seguridad jurídica me llevan a concluir que, leído en ese contexto, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 debe entenderse en el sentido de que excluye la posibilidad de que la Sala de Recurso tome en consideración pruebas que, sin haber sido presentadas en ningún momento anterior del procedimiento de oposición considerado en su conjunto, le sean presentadas en apoyo de un elemento relativo a la admisibilidad de una oposición, como (en particular) pruebas acerca de la existencia y validez de las marcas (anteriores).

62. El tercer párrafo de la regla 50, apartado 1, del Reglamento de Ejecución confirma este razonamiento.

63. La primera parte del tercer párrafo de la regla 50, apartado 1, establece la norma general aplicable a recursos contra resoluciones de la División de Oposición. Interpreto esa regla, y en particular los términos «se limitará», en el sentido de que la Sala de Recurso sólo puede tener en cuenta hechos alegados y pruebas presentadas dentro de los plazos «establecidos o especificados por la División de

19 — Véanse el apartado 30 de la sentencia recurrida, pronunciada en el asunto T-62/09, y el apartado 31 de las sentencias recurridas, pronunciadas en los asuntos T-109/09 y T-152/09.

20 — Véase la regla 15 del Reglamento de Ejecución.

21 — Véase la regla 19 del Reglamento de Ejecución.

Oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas». Aunque el texto no distingue entre pruebas acerca de la existencia y validez de marcas anteriores y otras pruebas, varias normas del Reglamento n° 40/94 y del Reglamento de Ejecución regulan la presentación de estos dos tipos de pruebas. Las reglas 19 y 20 del Reglamento de Ejecución rigen la presentación de pruebas sobre la existencia y validez de marcas anteriores y de traducciones de los documentos presentados.

64. En contra de lo que sostiene el Sr. Rintisch, la primera parte del tercer párrafo de la regla 50, apartado 1, no «prevalece sobre» la regla 20, apartado 1. Más bien efectúa una «remisión» a dicha disposición y excluye, en relación con hechos y pruebas, que no sean «hechos y pruebas adicionales», la posibilidad de que la Sala de Recurso examine hechos alegados y pruebas presentadas fuera de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición de acuerdo con el Reglamento n° 40/94 y con el Reglamento de Ejecución. La Sala de Recurso, al igual que la División de Oposición,<sup>22</sup> no está facultada para decidir discrecionalmente si tiene en cuenta o no dichas pruebas.

65. La segunda parte es una excepción a la norma establecida en la primera parte de la frase: dicha norma se aplica «a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento», que establece la facultad discrecional como regla general.

66. La circunstancia de que la Sala de Recurso disponga de dicha facultad depende pues de si las pruebas sobre la existencia y validez de las marcas anteriores pueden calificarse de «adicionales».<sup>23</sup> Si bien no considero necesario, a efectos de los presentes recursos, ofrecer una definición exhaustiva de estos términos, es evidente que para que las pruebas puedan considerarse adicionales, deben haberse presentado otras pruebas en una fase anterior del procedimiento.

67. Dado que el Reglamento de Ejecución establece i) los requisitos formales indispensables para que sean admisibles determinadas pruebas para demostrar un hecho y ii) los plazos previstos para presentar dichas pruebas, no creo que la parte que presente oposición pueda aportar pruebas inadecuadas dentro del plazo previsto y después, posiblemente en fase de recurso, presentar pruebas que son realmente indispensables como hechos o pruebas «adicionales».

68. Al margen de cómo la fundamente, la parte que presente oposición debe aportar *en todo caso* pruebas sobre la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas anteriores que invoca. La regla 19, apartado 2, del Reglamento de Ejecución establece: «la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas». A continuación, el apartado 2, letra a), inciso ii), define las pruebas documentales que se exigen cuando la oposición se basa en una marca que no es una marca comunitaria, a saber, el certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación.

69. Desde su modificación por el Reglamento n° 1041/2005, la regla 20, apartado 1, establece claramente las consecuencias de que la parte que presente oposición no aporte el correspondiente certificado de registro (y, en su caso, de renovación), antes de transcurrido el plazo fijado por la División de Oposición: «no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada».

70. Aunque es cierto que esa frase se asemeja a la frase «la Oficina desestimaré la oposición» contenida en la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución, considero no obstante que debe interpretarse de distinta forma.

22 — Véase el punto 74 *infra*.

23 — Las distintas versiones lingüísticas del tercer párrafo de la regla 50, apartado 1, no coinciden exactamente. Por ejemplo, la versión en francés se refiere a «faits et preuves nouveaux ou supplémentaires» y la neerlandesa menciona «aanvullende feiten en bewijsstukken».

71. En mis conclusiones presentadas en el asunto New Yorker SHK Jeans/OAMI (C-621/11 P) observé que, con arreglo a la segunda frase de la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución, la División de Oposición debe desestimar la oposición si no se presenta *ninguna* prueba del uso efectivo de la marca antes de que termine el plazo establecido por la OAMI.<sup>24</sup> También manifesté que la excepción a la regla general del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 deja de aplicarse si la parte que presenta oposición, que debe demostrar el uso efectivo de su marca, ha presentado de buena fe pruebas iniciales creíbles que demuestren dicho uso.<sup>25</sup> A pesar de que la regla 22, apartado 3, establece los extremos que procede demostrar y que la regla 22, apartado 4, enumera medios para llevarse a cabo esa demostración, no existe una lista exhaustiva de las pruebas documentales indispensables que deben aportarse para cumplir la obligación de demostrar el uso efectivo. Según las circunstancias, como el tipo de marca y el mercado en el que se utiliza, la calidad y la cantidad de pruebas pueden variar y la suficiencia de las pruebas iniciales presentadas puede ser legítimamente cuestionada por el solicitante durante el procedimiento *inter partes*.

72. No interpreto la regla 20, apartado 1, de la misma forma. En la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), el legislador ha establecido, en esencia, un umbral de prueba: con respecto a las marcas registradas que no sean marcas comunitarias, la parte que presente oposición debe aportar una copia del correspondiente certificado de registro y, en su caso, del último certificado de renovación en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo establecido por la División de Oposición, así como cualquier otra ampliación o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca.

73. O bien la parte que presente oposición aporta el correspondiente certificado de registro (y, en su caso, de renovación), o no lo hace. Por consiguiente, coincido con la OAMI en que no hay margen para cuestionar la suficiencia de las pruebas o para debatir si se trata de pruebas adicionales a las presentadas con anterioridad. Las pruebas documentales indispensables no pueden ser adicionales o complementarias a ninguna otra prueba documental (sin embargo, estas últimas sí pueden ser adicionales o complementarias a las primeras.)

74. A diferencia de lo que opina el Sr. Rintisch, no encuentro base alguna para distinguir entre los documentos presentados ante la División de Oposición una vez transcurrido el plazo y los presentados a la Sala de Recurso después de dicha fecha. Según interpreto las reglas 19, apartado 2, letra a), inciso ii), y 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, la División de Oposición no está facultada para tomar en consideración certificados de registro o de renovación presentados después del plazo fijado. Con arreglo al principio de continuidad funcional y a menos que exista una disposición en sentido contrario, no hay fundamento alguno que permita a la Sala de Recurso tener en cuenta pruebas indispensables extemporáneas que la División de Oposición no puede tomar en consideración. La continuidad entraña la coherencia en la aplicación de las mismas normas.<sup>26</sup>

75. En mi opinión, procede aplicar la misma conclusión a la presentación extemporánea de traducciones de los correspondientes certificados de registro (y, en su caso, de renovación).

76. La regla 19, apartado 3, del Reglamento de Ejecución establece claramente que los documentos previstos en la regla 19, apartado 2, deben presentarse o bien en la lengua del procedimiento o acompañados de una traducción. Esa misma regla dispone que la traducción «se presentará dentro del plazo determinado para la presentación del documento original». Conforme a la regla 19, apartado 4, la OAMI «no tendrá en cuenta» los documentos que no se presenten o traduzcan en el plazo previsto. A

24 — Véase el punto 57 de mis conclusiones presentadas en el asunto New Yorker SHK Jeans/OAMI, citadas en el punto 53 *supra*.

25 — *Ibidem*, punto 65. El artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 es el equivalente al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, en cuestión en dicho asunto.

26 — Véase el punto 111 de mis conclusiones presentadas en el asunto OAMI/Kaul, citadas en la nota 14 *supra*.

la luz de estos inequívocos términos, considero que la División de Oposición no puede disponer de la facultad discrecional de decidir si tiene en cuenta o no las traducciones de los documentos previstos en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), que se presenten fuera de plazo. Tampoco la puede tener la Sala de Recurso.

77. Sobre la base de las observaciones anteriores, considero que el Tribunal General actuó acertadamente al declarar que la Sala de Recurso no había incurrido en un error al declarar que no estaba facultada para tomar en consideración pruebas acerca de la existencia y validez de las marcas anteriores presentadas después de terminar el plazo establecido por la División de Oposición.

#### Ejercicio de la facultad discrecional de la Sala de Recurso

78. Si la Sala de Recurso no está facultada para tomar en consideración i) pruebas que no son adicionales ni complementarias y ii) traducciones presentadas fuera del plazo establecido por la División de Oposición, no hay margen para considerar cómo podría o debería haber ejercitado dicha facultad.

79. Por consiguiente, coincido con la OAMI en que este motivo de casación sólo sería pertinente si el Tribunal de Justicia declarase que el Tribunal General incurrió en un error al interpretar el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 y concluyera que, en relación con las pruebas y traducciones de que se trata en los tres recursos, la Sala de Recurso está facultada para decidir si tiene en cuenta o no tales documentos. Dada la conclusión a la que he llegado en relación con la primera parte de este motivo, no examinaré en mayor profundidad la segunda parte.

#### *Desviación de poderes*

80. Estoy de acuerdo con la OAMI en que, a falta de argumentos razonados en apoyo del segundo motivo de casación, éste debe declararse inadmisibile.

#### **Costas**

81. A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. El artículo 184, apartado 4, establece que el Tribunal de Justicia podrá decidir que una parte coadyuvante en primera instancia que participe en el procedimiento de casación cargue con sus propias costas.

82. En todos los casos, la OAMI ha solicitado la condena en costas y Valfleuri ha solicitado la condena en costas en los asuntos C-121/12 P y C-122/12. A mi juicio, el Sr. Rintisch debería perder el proceso en todos los casos.

#### **Conclusión**

83. Por dichos motivos, propongo al Tribunal de Justicia que decida:

- Desestimar los recursos de casación en su totalidad.
- Condenar al Sr. Rintisch al pago de las costas soportadas por la OAMI y las de la parte coadyuvante en los asuntos C-121/12 P y C-122/12 P.