



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 19 de enero de 2012 *

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 40/94 — Artículo 58 — Reglamento (CE) n° 2868/95 — Reglas 49 y 50 — Marca denominativa R10 — Oposición — Cesión — Admisibilidad del recurso — Concepto de “persona admitida para interponer un recurso” — Aplicabilidad de las Directrices de la OAMI»

En el asunto C-53/11 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 3 de febrero de 2011,

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

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Nike International Ltd, con domicilio social en Beaverton (Estados Unidos), representada por el Sr. M. de Justo Bailey, abogado,

parte demandante en primera instancia,

Aurelio Muñoz Molina, domiciliado en Petrer (Alicante),

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. U. Löhms (Ponente), A. Rosas, A. Ó Caoimh y A. Arabadjiev, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Jääskinen;

Secretaría: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de noviembre de 2011;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: español.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2010, Nike International/OAMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09, Rec. p. II-5433; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en virtud de la cual dicho Tribunal estimó el recurso interpuesto por Nike International Ltd (en lo sucesivo, «Nike») que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 21 de enero de 2009 (asunto R 551/2008-1; en lo sucesivo «resolución controvertida»), mediante la que se declaró inadmisibile la oposición formulada por Nike sobre la base de un signo nacional no registrado, a saber, «R10», en contra del registro por Aurelio Muñoz Molina del mismo signo como marca comunitaria.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n° 40/94

- 2 El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue 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), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de la fecha en que se formuló la oposición que dio lugar a la resolución controvertida, el presente litigio sigue rigiéndose por el Reglamento n° 40/94, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 386, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»).
- 3 El artículo 57, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, que trata de las resoluciones que admiten recurso, establece:

«Las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación admitirán recurso. El recurso tendrá efecto suspensivo.»
- 4 El artículo 58 de dicho Reglamento, titulado «Personas admitidas para interponer el recurso y como partes en el procedimiento», dispone:

«Las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. Las demás partes en el procedimiento serán de oficio parte en el procedimiento de recurso.»
- 5 El artículo 59 del mismo Reglamento, titulado «Plazo y forma», establece:

«El recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.»
- 6 El artículo 73 de dicho Reglamento, titulado «Motivación de las resoluciones», dispone:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

7 El artículo 74 del Reglamento n° 40/94, titulado «Examen de oficio de los hechos», tiene el siguiente tenor:

- «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.»

Reglamento (CE) n° 2868/95

8 La regla 31 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n° 2868/95»), titulada «Cesión», establece en sus apartados 1, 2, 5 y 6 lo siguiente:

- «1. La solicitud de registro de una cesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento [n° 40/94], constará de:
 - a) el número de registro de la marca comunitaria;
 - b) datos sobre el nuevo titular con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;
 - c) en el caso de que no todos los productos y servicios registrados estén incluidos en la cesión, la indicación de los productos o servicios a los que se refiera la cesión;
 - d) los documentos por los que se establezca debidamente la cesión de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 17 del Reglamento [n° 40/94].
2. La solicitud podrá incluir, en su caso, el nombre y dirección profesional del representante del nuevo titular, que se deberán indicar con arreglo a lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 de la Regla 1.

[...]

5. Será prueba suficiente de la cesión, con arreglo a la letra d) del apartado 1:
 - a) la solicitud de registro de la cesión, cuando esté firmada por el titular inscrito o su representante y por el cesionario o su representante; o
 - b) en caso de que la solicitud sea presentada por el cesionario, que vaya acompañada de una declaración, firmada por el titular inscrito o su representante, en la que otorgue su acuerdo al registro del cesionario;
 - c) que la solicitud vaya acompañada de un impreso o documento de cesión cumplimentado, contemplado en la letra d) del apartado 1 de la Regla 83, y firmado por el titular inscrito o su representante y por el cesionario o su representante.

6. En el caso de que no se cumplan las condiciones aplicables al registro de una cesión, establecidas en los apartados 1 a 4 del artículo 17 del Reglamento [n° 40/94], en los anteriores apartados 1 a 4 y en otras Reglas aplicables, la Oficina comunicará tales irregularidades al solicitante. Si no se subsanasen en el plazo establecido por la propia Oficina, ésta denegará la solicitud de registro de la cesión.»
- 9 El título X del Reglamento n° 2868/95, rubricado «Procedimiento de recurso», comienza con la regla 48, con la rúbrica «Contenido del recurso», que establece lo siguiente:
- «1. El recurso deberá incluir:
- a) el nombre y dirección del recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 de la Regla 1;
 - b) en el caso de que el recurrente haya designado a un representante, su nombre y dirección profesional de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 de la Regla 1;
 - c) una declaración en la que se precise la resolución impugnada y el contenido de la modificación o revocación que se solicite.
2. El recurso se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso.»
- 10 La regla 49, incluida en el mismo título, rubricada «Inadmisión del recurso», dispone en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:
- «1. Si el recurso no cumpliese los requisitos establecidos en los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento [n° 40/94] y en la letra c) del apartado 1 y en el apartado 2 de la Regla 48, la Sala de Recurso lo rechazará como inadmisibile, a no ser que se hayan subsanado todas las irregularidades antes de la expiración del plazo establecido en el artículo 59 del Reglamento [n° 40/94].
2. Si la Sala de Recurso observase que el recurso no cumple otros requisitos del Reglamento [n° 40/94] u otras disposiciones de las presentes Reglas, y en particular las letras a) y b) del apartado 1 de la Regla 48, lo comunicará al recurrente, invitándole a subsanar, en el plazo que ella establezca, las irregularidades observadas. De no subsanarse éstas dentro del plazo, la Sala de Recurso rechazará el recurso como inadmisibile.»
- 11 La regla 50 del Reglamento n° 2868/95, titulada «Examen del recurso», establece en su apartado 1:
- «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 [n° 40/94] 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 [n° 40/94].»

Antecedentes del litigio

- 12 Los hechos que originaron el litigio se exponen en los apartados 1 a 9 de la sentencia recurrida del siguiente modo:
- «1 El 2 de enero de 2006, Aurelio Muñoz Molina presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la [OAMI] [...].
 - 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo R10.
 - 3 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 30/2006, de 24 de julio de 2006.
 - 4 El 24 de octubre de 2006, DL Sports & Marketing Ltda formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 [...], contra el registro de la marca solicitada. Dicha oposición se basaba en la marca no registrada o el signo utilizado en el tráfico económico R10 y se dirigía contra todos los productos contemplados por la marca solicitada. [...]
 - 5 El 28 de noviembre de 2006, la División de Oposición concedió a DL Sports & Marketing [Ltda] un plazo de cuatro meses, hasta el 29 de marzo de 2007, para que probara, concretamente, la existencia y la validez del derecho anterior invocado. El 29 de marzo de 2007, DL Sports & Marketing [Ltda] solicitó una prórroga del plazo, que se le concedió el 8 de junio de 2007, hasta el 9 de agosto de 2007. El 24 de octubre de 2007, la División de Oposición declaró que no se había presentado ningún elemento en apoyo de la oposición.
 - 6 Mediante escrito de 31 de octubre de 2007, el abogado de [Nike] informó a la División de Oposición de que, mediante acuerdo de 20 de junio de 2007, DL Sports & Marketing [Ltda] había cedido a [Nike] —por intermediación de Nike, Inc.— la propiedad de varias marcas y derechos de propiedad industrial (en lo sucesivo, “acuerdo de cesión”). El abogado de [Nike] indicaba que había recibido del nuevo titular del derecho anterior instrucciones de asumir la tramitación de la oposición y, por consiguiente, solicitaba figurar en dicho procedimiento como representante.
 - 7 El 19 de febrero de 2008, la División de Oposición desestimó la oposición debido a que DL Sports & Marketing [Ltda] no había demostrado, dentro del plazo establecido, la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la referida oposición (en lo sucesivo, “resolución de la División de Oposición”).
 - 8 El 28 de marzo de 2008, [Nike] interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94 [...], contra la resolución de la División de Oposición.
 - 9 Mediante [la resolución controvertida], la Primera Sala de Recurso de la OAMI declaró la inadmisibilidad de dicho recurso debido a que [Nike] no había proporcionado la prueba de su condición de parte en el procedimiento de oposición y que, en consecuencia, no podía interponer un recurso contra la resolución de la División de Oposición. La Sala de Recurso consideró efectivamente que, en dicha instancia, el abogado de [Nike] no había reivindicado —ni tan siquiera probado— que el derecho anterior invocado en apoyo de la oposición figuraba entre las marcas transferidas a [Nike]. Puntualizó que, durante el procedimiento de recurso, [ésta] tampoco había sido capaz de probar que era titular del derecho anterior. Por lo tanto, estimó que el acuerdo de cesión únicamente demostraba que [Nike] había adquirido algunas marcas comunitarias, pero no específicamente el derecho anterior invocado.»

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 13 Mediante escrito presentado el 6 de abril de 2009, Nike interpuso un recurso ante el Tribunal General con objeto, concretamente, de que se declarase la admisibilidad del recurso que había formulado ante la Primera Sala de Recurso de la OAMI.
- 14 En apoyo de dicho recurso, Nike alegó cuatro motivos.
- 15 El Tribunal General, si bien desestimó los motivos primero y tercero y no examinó el cuarto, estimó el segundo motivo, en la medida en que se refería a la resolución controvertida, y, en consecuencia, anuló dicha resolución.
- 16 Mediante su segundo motivo, Nike alegaba que la resolución controvertida se había adoptado, por un lado, violando su derecho de defensa, toda vez que esta resolución se basaba en una interpretación del acuerdo de cesión sobre la que Nike no pudo presentar observaciones, y, por otro lado, infringiendo, en particular, la regla 31, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95, puesto que Nike no había tenido oportunidad de corregir las irregularidades relativas a la prueba de la cesión del derecho anterior invocado.
- 17 En los apartados 22 a 24 y 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la Primera Sala de Recurso de la OAMI había considerado que Nike no había sido capaz de probar que era titular del derecho anterior invocado y que, en consecuencia, no había proporcionado la prueba de su condición de parte en el procedimiento de oposición y no estaba facultada para recurrir la resolución de la División de Oposición. No obstante, según el Tribunal General, a falta de una disposición legal relativa a la prueba de la cesión del derecho nacional anterior invocado en apoyo de una oposición, las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI (en lo sucesivo, «Directrices de la OAMI») —que ésta, en principio, está obligada a respetar— se inspiran al respecto en lo dispuesto en la regla 31, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95. De este modo, dichas Directrices, en el punto E, VIII, 1.3.1, de la «Parte 1: Aspectos procesales» de su «Parte C: [Directrices relativas al procedimiento de] oposición», establecen que, si el nuevo titular del derecho nacional anterior «informa a la [OAMI] acerca de la cesión, pero no aporta (suficientes) pruebas al respecto, el procedimiento de oposición se suspenderá al tiempo que se concede al nuevo titular un plazo de dos meses para presentar pruebas de la cesión».
- 18 El Tribunal General declaró, en el apartado 24 de la sentencia recurrida, que no cabe censurar esta transposición de la regla 31, apartado 6, del Reglamento n° 2868/95, relativa a la cesión, en particular, de las marcas comunitarias, a la cesión de las marcas nacionales toda vez que, en el supuesto de que el Derecho nacional no prevea un procedimiento para registrar la cesión de propiedad de las marcas registradas, el examen para comprobar que tuvo realmente lugar la cesión de la marca invocada en apoyo de la oposición es, en esencia, el mismo que el que realiza la instancia competente de la OAMI para examinar las solicitudes de cesión en relación con las marcas comunitarias. Por otra parte, según el Tribunal General, aun cuando dicho procedimiento se refiere expresamente a las marcas nacionales registradas, es preciso aplicarlo, por analogía, a la cesión de las marcas nacionales no registradas, siendo idéntico el tipo de examen que ha de llevar a cabo la OAMI.
- 19 A continuación, el Tribunal General declaró, en los apartados 25 y 26 de la sentencia recurrida, que, de conformidad con la regla 50, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la División de Oposición de la OAMI, pero que, violando las disposiciones anteriormente mencionadas del Reglamento n° 2868/95 y de la Directrices de la OAMI, la Primera Sala de Recurso de la OAMI no había dado a Nike la oportunidad de presentar pruebas adicionales de la cesión del derecho nacional anterior invocado.

- 20 En respuesta a la alegación de la OAMI de que Nike había solicitado sustituir a la oponente inicial ante la División de Oposición de la OAMI con posterioridad a la conclusión del procedimiento de oposición, el Tribunal General consideró, en el apartado 27 de la sentencia recurrida, que, aun suponiendo que dicha petición no pueda ser aceptada, e incluso pueda ser ignorada, no cabe privar al cesionario del derecho a interponer un recurso contra la resolución de la División de Oposición. A su juicio, como titular de la marca invocada en apoyo de la oposición, el cesionario está necesariamente legitimado para impugnar la resolución por la que se pone fin al procedimiento de oposición, con independencia de si presentó una solicitud de sustitución ante la División de Oposición de la OAMI y de si tal solicitud era admisible. Según el Tribunal General, si bien es cierto que la Sala de Recurso de la OAMI tiene la obligación de cerciorarse de que el cesionario es el titular de la marca anterior, debe realizar dicho examen respetando las reglas de procedimiento aplicables, incluidas las Directrices de la OAMI.
- 21 Asimismo, el Tribunal General destacó, en el apartado 28 de la sentencia recurrida, que tampoco cabía acoger la alegación de la OAMI basada en el hecho de que Nike no había presentado prueba alguna que pudiera demostrar la cesión a su favor del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición, porque el motivo invocado por Nike se dirigía precisamente a sostener que la Primera Sala de Recurso de la OAMI debería haberle permitido presentar sus observaciones sobre la interpretación de las pruebas proporcionadas, o subsanar la insuficiencia de dichas pruebas.
- 22 Por último, en los apartados 29 y 30 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la alegación de la OAMI de que la infracción cometida por la Primera Sala de Recurso de la OAMI no puede dar lugar a la anulación de la resolución controvertida puesto que no afecta a su contenido, y de que la oposición debe desestimarse, en cualquier caso, debido a que la oponente inicial no había presentado pruebas de la existencia del derecho anterior invocado en apoyo de la oposición. Según el Tribunal General, es irrefutable que una resolución por la que se declara la inadmisibilidad del recurso no tiene el mismo contenido que una resolución sobre el fondo. Por otra parte, el Tribunal General declaró que no puede controlar directamente la legalidad de la resolución de la División de Oposición mediante un examen de las alegaciones no tratadas por la Primera Sala de Recurso de la OAMI para comprobar si la infracción de las normas de procedimiento cometida por esta última pudo influir en la desestimación final de la oposición.
- 23 El Tribunal General puntualizó, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que acogía el segundo motivo sin que fuese necesario examinar si se había violado el derecho de defensa de Nike, considerado con independencia de las disposiciones anteriormente citadas del Reglamento n° 2868/95 y de las Directrices de la OAMI.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

- 24 Mediante su recurso de casación, la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
 - Dicte una nueva sentencia sobre el fondo del asunto, desestimando el recurso contra la resolución controvertida, o devuelva el asunto al Tribunal General.
 - Condene en costas a Nike.
- 25 En su escrito de contestación, Nike solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime el recurso de casación.
 - Condene en costas a la OAMI.

Sobre el recurso de casación

- 26 En apoyo de su recurso de casación, la OAMI invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción de la regla 49 del Reglamento n° 2868/95 y del artículo 58 del Reglamento n° 40/94 y, el segundo, en la infracción de las Directrices de la OAMI y de la regla 49, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95.
- 27 Estos motivos deben examinarse conjuntamente.

Alegaciones de las partes

- 28 Mediante la primera parte de su primer motivo, la OAMI sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no aplicar al procedimiento de recurso ni la regla 49 del Reglamento n° 2868/95 ni el artículo 58 del Reglamento n° 40/94, disposiciones en las que se basa la resolución controvertida.
- 29 Según la OAMI, Nike debía justificar su condición de parte ante la Primera Sala de Recurso de la OAMI demostrando que la oponente inicial le había cedido el derecho nacional anterior sobre el que se basaba la oposición. La resolución controvertida indicó que los documentos presentados ante dicha Sala de Recurso no probaban que Nike fuera titular de tal derecho, porque el acuerdo de cesión, aportado por Nike, sólo acreditaba que ésta había adquirido unas marcas comunitarias, pero no la marca nacional no registrada en la que se basaba la oposición.
- 30 La OAMI aduce que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General se equivocó al constatar una laguna legal y tratar de colmarla mediante sucesivas analogías que le llevaron a ignorar la regla 49, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95, aplicable en el presente caso, y a obligar a las Salas de Recurso de la OAMI a aplicar las Directrices de la OAMI y, en consecuencia, unas disposiciones completamente ajenas a este caso concreto.
- 31 Alega que, conforme a la referida regla 49, apartado 1, las irregularidades relacionadas con el incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 57 a 59 del Reglamento n° 40/94 han de ser subsanadas antes de la expiración del plazo establecido en el artículo 59 de este Reglamento, es decir, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- 32 En su opinión, dado que, según el apartado 2 de la misma regla, sólo se concederá al recurrente un plazo para subsanar posibles irregularidades cuando la Sala de Recurso de la OAMI observe que el recurso no cumple otros requisitos del Reglamento n° 40/94 o del Reglamento n° 2868/95 y, en particular, los establecidos en la regla 48, apartado 1, letras a) y b), de este último Reglamento, la regla 49 del Reglamento n° 2868/95 prohíbe que la Sala de Recurso de la OAMI conceda un plazo para subsanar irregularidades relacionadas con el incumplimiento del artículo 58 del Reglamento n° 40/94. Sostiene que, dado que Nike no justificó su condición de parte en el procedimiento dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento n° 40/94, la resolución controvertida declaró acertadamente que el recurso de Nike era inadmisibile en virtud de la regla 49, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95, en relación con el artículo 58 del Reglamento n° 40/94.
- 33 Además, según la OAMI, al no conceder un plazo para subsanar la inadmisibilidad del recurso de Nike, la Primera Sala de Recurso de la OAMI no cometió violación alguna del derecho de defensa de Nike, puesto que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal General, la apreciación de los hechos forma parte de la resolución y el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la Administración decide adoptar. Dado que la propia Nike presentó ante la OAMI los documentos en cuestión, tuvo la posibilidad de pronunciarse sobre su pertinencia.

- 34 Mediante la segunda parte de su primer motivo, la OAMI sostiene que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación de la sentencia recurrida al no pronunciarse sobre la aplicabilidad al procedimiento de recurso del artículo 58 del Reglamento n° 40/94 ni de la regla 49, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95.
- 35 En relación con el primer motivo, Nike alega que el Tribunal General anuló acertadamente la resolución controvertida, toda vez que la Primera Sala de Recurso de la OAMI había infringido la regla 50 del Reglamento n° 2868/95 y el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 al negarle la oportunidad de presentar pruebas adicionales que permitiesen demostrar la cesión a su favor del derecho anterior invocado. En su opinión, a tenor de dicho artículo 73, una resolución de la OAMI no puede basarse en motivos respecto a los cuales las partes no hayan podido pronunciarse, lo que no es sino el reflejo de la mínima seguridad jurídica que frente a la Administración deben tener las partes. El artículo 58 del Reglamento n° 40/94 no puede justificar una excepción a dicho principio.
- 36 Nike sostiene que, en el procedimiento ante el Tribunal General, la OAMI no discutió ni el hecho de que la resolución controvertida había fundado la inadmisibilidad del recurso en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 58 del Reglamento n° 40/94 ni que la Primera Sala de Recurso de la OAMI no había concedido a Nike la oportunidad de pronunciarse sobre tales motivos de inadmisibilidad. Nike deduce de lo anterior que la sentencia recurrida se ajusta al Derecho de la Unión en lo que respecta a la violación del derecho de defensa contemplado en el artículo 73 de dicho Reglamento.
- 37 Además, según Nike, la aplicación del artículo 58 del Reglamento n° 40/94 debe hacerse coherentemente con las demás disposiciones de dicho Reglamento y del Reglamento n° 2868/95 y, en particular, en lo referente a cómo debe entenderse el concepto de «parte» en un procedimiento de oposición. Pues bien, a su juicio, la interpretación de la OAMI del término «parte», tal y como figura en el artículo 58 del Reglamento n° 40/94, confunde la condición de «parte» con la de «titular» del derecho anterior, haciendo caso omiso de la diferente terminología utilizada en las disposiciones de dicho Reglamento. Considera que la utilización del término «parte» en el artículo 58 indica que el referido Reglamento permite acreditar, con posterioridad y en tiempo debido, la condición de «titular». Por lo tanto, Nike sostiene que el cesionario, en el presente caso, está legitimado para impugnar la resolución por la que se pone fin al procedimiento de oposición.
- 38 Mediante su segundo motivo, basado en la infracción de las Directrices de la OAMI y de la regla 49, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95, la OAMI alega que la sentencia recurrida incurre en un error de Derecho en la medida en que declara, con arreglo a la regla 50, apartado 1, de dicho Reglamento, que las Salas de Recurso de la OAMI están obligadas a aplicar las Directrices de la OAMI.
- 39 Según la OAMI, estas Directrices son instrucciones dirigidas al personal de la OAMI y sirven de base a las resoluciones adoptadas por los examinadores y las distintas divisiones de la OAMI, pero las Salas de Recurso de la OAMI, que controlan, en particular, la conformidad de las resoluciones de dichos órganos con las disposiciones de los Reglamentos n°s 40/94 y 2868/95, no pueden estar obligadas a aplicarlas.
- 40 Por otra parte, considera que las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional, por lo que la legalidad de dichas resoluciones se ha de apreciar únicamente sobre la base de los Reglamentos n°s 40/94 y 2868/95, tal y como los han interpretado los órganos jurisdiccionales de la Unión, y no sobre la base de una práctica anterior de la OAMI.
- 41 En este contexto, considera que resulta especialmente desacertada la referencia en la sentencia recurrida a la regla 50, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 porque, por una parte, la propia regla indica que su aplicación se llevará a cabo «salvo disposición en contrario», mientras que la regla 49

del mismo Reglamento constituye precisamente una disposición en contrario. Por otra parte, sostiene que las disposiciones a las que alude dicho apartado 1 sólo pueden ser textos legislativos, en particular los Reglamentos n^{os} 40/94 y 2868/95, y no instrucciones administrativas a los órganos de la OAMI.

- 42 Nike alega, en cambio, que pese a estar limitada por el respeto al principio de legalidad, la OAMI viene reconociendo y sosteniendo que el «imperativo de coherencia» se traduce en la adopción, en particular, de Directrices internas más o menos vinculantes. En consecuencia, debe aplicar las disposiciones pertinentes de los Reglamentos n^{os} 40/94 y 2868/95 de acuerdo con las Directrices de la OAMI. Aduce que la referencia, en la sentencia recurrida, a la obligación de las Salas de Recurso de la OAMI de aplicar dichas Directrices no constituye un error de Derecho. En su opinión, a falta de disposición legal específica, dichas Salas de Recurso deben aplicar la regla 31, apartado 6, del Reglamento n^o 2868/95, en la forma indicada en las citadas Directrices.
- 43 Por último, Nike sostiene que las Salas de Recurso de la OAMI pueden tomar en consideración, además de los hechos expresamente aducidos por las partes, hechos notorios. Si bien del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n^o 40/94 resulta que en un procedimiento *inter partes* incumbe a las partes proporcionar prueba suficiente de cuanto alegan, este artículo no excusa a la Primera Sala de Recurso de la OAMI de su deber de examinar el acto de cesión del derecho anterior invocado, aportado como prueba de que Nike tiene la condición de titular de ese derecho, y más habida cuenta de la notoriedad del origen y de la titularidad de la marca sobre la que se basaba la oposición.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 44 La OAMI sostiene mediante la primera parte del primer motivo y mediante el segundo motivo que el Tribunal General infringió el artículo 58 del Reglamento n^o 40/94 y la regla 49 del Reglamento n^o 2868/95 al hacer caso omiso de la aplicabilidad de dichas disposiciones y obligar a la Primera Sala de Recurso de la OAMI a aplicar, *mutatis mutandis*, las Directrices de la OAMI para apreciar la legitimación activa de quien interpone un recurso contra una resolución de una División de Oposición de la OAMI. Recuerda que el Tribunal General declaró que la Sala de Recurso debería haber concedido a Nike un plazo adicional para presentar sus observaciones o aportar pruebas adicionales en relación con la cesión del derecho anterior que ésta había invocado para justificar su legitimación activa.
- 45 En lo que atañe a la admisibilidad de un recurso interpuesto contra una resolución de una División de Oposición de la OAMI, la primera frase del artículo 58 del Reglamento n^o 40/94 dispone que las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas.
- 46 El artículo 59 de dicho Reglamento dispone que el recurso deberá interponerse por escrito ante la OAMI en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución y que deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución.
- 47 La regla 49, apartados 1 y 2, del Reglamento n^o 2868/95, que contiene, en particular, normas de ejecución de dichos artículos 58 y 59, establece normas específicas relativas a la apreciación de la admisibilidad del recurso.
- 48 A este respecto, en lo que atañe a la inadmisión del recurso y a las posibilidades de subsanar un posible motivo de inadmisibilidad relacionado, en particular, con el incumplimiento de los requisitos establecidos en esos mismos artículos, la regla 49 del Reglamento n^o 2868/95 dispone, en su apartado 1, que si el recurso no cumpliera los requisitos establecidos, concretamente, en el artículo 58

del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso lo rechazará como inadmisibile, a no ser que se hayan subsanado todas las irregularidades antes de la expiración del plazo establecido en el artículo 59 del Reglamento n° 40/94.

- 49 Pues bien, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 46 de la presente sentencia, dicho artículo 59 establece dos plazos distintos. Para que exista una posibilidad real de subsanar las irregularidades a que se refiere la citada regla 49, apartado 1, procede tomar en consideración el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- 50 No sólo dicho apartado 1 no contempla, conforme a su tenor, la posibilidad de que la OAMI conceda a quien interpone el recurso un plazo adicional para subsanar una irregularidad relativa a la prueba de la legitimación activa, sino que, además, el apartado 2 de la propia regla 49 excluye tal posibilidad.
- 51 En efecto, este último apartado dispone que, si la Sala de Recurso observase que el recurso no cumple otros requisitos del Reglamento n° 40/94 u otras disposiciones de las reglas contenidas en el Reglamento n° 2868/95, y en particular las letras a) y b) del apartado 1 de la regla 48 del Reglamento n° 2868/95, lo comunicará al recurrente, invitándole a subsanar, en el plazo que ella establezca, las irregularidades observadas. De no subsanarse éstas dentro del plazo, la Sala de Recurso rechazará el recurso como inadmisibile.
- 52 De la referencia a «otras disposiciones» que figura en la regla 49, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95 resulta claramente que la Sala de Recurso de la OAMI no puede conceder un plazo adicional en el supuesto de una irregularidad relativa al incumplimiento de las disposiciones expresamente mencionadas en el apartado 1 de dicha regla, entre otras el artículo 58 del Reglamento n° 40/94.
- 53 Esta imposibilidad de conceder un plazo adicional no impide el ejercicio del derecho a ser oído establecido en el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, según el cual las resoluciones de la OAMI sólo podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. En efecto, este derecho no exige que, antes de adoptar su posición final sobre la apreciación de los elementos presentados por una parte, la Sala de Recurso de la OAMI tenga la obligación de ofrecer a dicha parte una nueva posibilidad de pronunciarse sobre esos elementos (véase, en este sentido, el auto de 4 de marzo de 2010, Kaul/OAMI, C-193/09 P, apartados 58 y 66).
- 54 De ello se desprende que la persona que interponga un recurso ante la Sala de Recurso de la OAMI debe justificar su legitimación activa en el plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento n° 40/94, so pena de inadmisibilidat del recurso. Dicha persona tiene derecho a subsanar *motu proprio* un posible motivo de inadmisibilidat en ese mismo plazo.
- 55 En consecuencia, si se ha producido una cesión del signo en que se basaba la oposición sin que dicha cesión haya podido tomarse en consideración durante el procedimiento ante la División de Oposición de la OAMI, corresponde al cesionario aportar a la Sala de Recurso de la OAMI la prueba de que se ha convertido en titular de dicho signo mediante una cesión, para justificar su legitimación activa, en el plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento n° 40/94, so pena de inadmisibilidat de su recurso.
- 56 De las anteriores consideraciones se desprende que, en el caso de autos, el Tribunal General infringió el artículo 58 del Reglamento n° 40/94 y la regla 49, apartados 1 y 2, del Reglamento n° 2868/95 al hacer caso omiso de la aplicabilidad de la regla 49, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 y decidir que, con arreglo a la regla 50, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 y, por analogía, a la regla 31, apartado 6, del mismo Reglamento y a las Directrices de la OAMI relativas al procedimiento de oposición, en su punto citado en el apartado 17 de la presente sentencia, la Primera Sala de Recurso

de la OAMI debería, *mutatis mutandis*, haber dado a Nike la oportunidad de presentar sus observaciones o de aportar pruebas adicionales que demostrasen la cesión del derecho anterior que ésta había invocado para justificar su legitimación activa.

- 57 En la medida en que, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que las Salas de Recurso de la OAMI tienen la obligación de aplicar las Directrices de la OAMI, ha de señalarse, tal como aduce la OAMI, que según reiterada jurisprudencia, las resoluciones que adoptan dichas Salas de Recurso, en virtud del Reglamento n° 40/94, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanen de una competencia reglada y no de una facultad discrecional, de manera que la legalidad de las resoluciones de estas Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 47; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 48, y de 16 de julio de 2009, American Clothing Associates/OAMI y OAMI/American Clothing Associates, C-202/08 P y C-208/08 P, Rec. p. I-6933, apartado 57).
- 58 Por otro lado, procede señalar que, en el caso de autos, la aplicación de la regla 49, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 por la Primera Sala de Recurso de la OAMI es conforme con la regla 50, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, con arreglo a la cual, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada, salvo disposición en contrario. En efecto, la regla 49 de ese mismo Reglamento constituye precisamente tal disposición en contrario, en la medida en que tiene específicamente por objeto reglamentar las posibilidades de subsanar un motivo de inadmisibilidad relativo a la justificación de la condición de parte ante la Sala de Recurso de la OAMI al interponer el recurso. Por ello, dicha regla excluye, a este respecto, la aplicación *mutatis mutandis* de otras disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que dictó la resolución impugnada, como la regla 31, apartado 6, del mismo Reglamento.
- 59 En estas circunstancias, deben estimarse la primera parte del primer motivo y el segundo motivo por ser fundados, sin que sea necesario examinar la segunda parte del primer motivo.
- 60 Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, éste podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, devolver el asunto a este último para que resuelva. En el caso de autos, se deduce de cuanto antecede que debe anularse la sentencia recurrida, toda vez que, mediante ésta, el Tribunal General declaró, infringiendo el artículo 58 del Reglamento n° 40/94 y la regla 49 del Reglamento n° 2868/95, que la Primera Sala de Recurso de la OAMI había infringido, en la resolución controvertida, las reglas 31, apartado 6, y 50, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 al declarar inadmisibles el recurso interpuesto por Nike. Habida cuenta de que el Tribunal General no examinó el cuarto motivo presentado por Nike, relativo a un error de apreciación del acto de cesión del derecho anterior invocado, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

- 1) **Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de noviembre de 2010, Nike International/OAMI — Muñoz Molina (R10) (T-137/09), toda vez que, mediante esta sentencia, dicho Tribunal declaró, infringiendo el artículo 58 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y la regla 49 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, que la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) había infringido, en su resolución de 21 de enero de**

2009 (asunto R 551/2008-1), las reglas 31, apartado 6, y 50, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, en su versión modificada por el Reglamento nº 1041/2005, al declarar inadmisibile el recurso interpuesto por Nike International Ltd.

- 2) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.**
- 3) Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas