Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 8 de noviembre de 2018 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión SPINNING — Declaración parcial de caducidad — Artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., con domicilio social en Los Ángeles, California (Estados Unidos), representada por el Sr. J. Steinberg, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. D. Walicka, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Aerospinning Master Franchising s.r.o., anteriormente Aerospinning Master Franchising, Ltd. s. r. o, con domicilio social en Praga (República Checa), representada por la Sra. K. Labalestra, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de julio de 2016 (asunto R 2375/2014-5), relativa a un procedimiento de caducidad entre Aerospinning Master Franchising y Mad Dogg Athletics,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y la Sra. K. Kowalik-Bańczyk y el Sr. C. Mac Eochaidh (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 4 de octubre de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de marzo de 2017;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de marzo de 2017;

celebrada la vista el 15 de marzo de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, la recurrente, Mad Dogg Athletics, Inc., presentó una solicitud de registro de la marca denominativa SPINNING (en lo sucesivo, «marca controvertida») en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca controvertida se registró el 3 de abril de 2000 para los productos comprendidos en las clases 9, 28 y 41, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

– Clase 9: «Casetes de audio y vídeo»;

– Clase 28: «Equipos de ejercicio físico»;

– Clase 41: «Entrenamiento con ejercicio físico».

3 El 8 de febrero de 2012, la coadyuvante, Aerospinning Master Franchising s.r.o., presentó una solicitud de caducidad parcial de la marca controvertida de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001). Dicha solicitud se refería a los productos de la clase 28 y a los servicios de la clase 41.

4 El 21 de julio de 2014, la División de Anulación declaró que los derechos de la recurrente habían caducado íntegramente.

5 El 12 de septiembre de 2014, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.

6 Mediante resolución de 21 de julio de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación, en la medida en que esta se refería a los productos de la clase 9, aunque dichos productos no eran objeto de la solicitud de caducidad parcial presentada por la coadyuvante. Sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el recurso se desestimó en todo lo demás. A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso indicó, en los apartados 23 a 27 de la resolución impugnada, que las causas de caducidad debían apreciarse en la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad. En segundo lugar, en los apartados 28 a 33 de la resolución impugnada, consideró que la supuesta transformación de la marca controvertida en una designación usual de los productos y servicios de que se trata debía examinarse teniendo en cuenta la percepción de los usuarios finales checos. Por lo

tanto, se negó a examinar pruebas en contrario aportadas por la recurrente y relativas a sus actividades encaminadas a defender su marca en otros Estados miembros distintos de la República Checa. En tercer lugar, en los apartados 34 a 47 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas durante el procedimiento acreditaban que el término «spinning» se había convertido en la República Checa en la designación usual de un tipo de «entrenamiento con ejercicio físico» y de los «equipos de ejercicio físico» utilizados para dicha actividad. En cuarto lugar, en los apartados 48 a 56 de la resolución impugnada, consideró que el hecho de que la marca impugnada se hubiera convertido en una designación usual era imputable a una actividad insuficiente de la recurrente para proteger su marca en la República Checa. En quinto lugar, en los apartados 57 a 61 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que varias resoluciones de la Úřad průmyslového vlastnictví (Oficina de Propiedad Intelectual de la República Checa) y de los tribunales checos confirmaban que la recurrente no había estado lo suficientemente atenta y no había realizado esfuerzos razonables para proteger su marca en la República Checa.

Pretensiones de las partes

7 La recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada en la medida en que en ella se declara la caducidad de la marca controvertida para los productos «equipos de ejercicio físico», de la clase 28, y el servicio «entrenamiento con ejercicio físico», de la clase 41.

– Condene en costas a la EUIPO.

8 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

9 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

10 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, esencialmente, tres motivos basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009; en segundo lugar, en la vulneración del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales.

11 El primer motivo se basa, esencialmente, en cuatro imputaciones relativas, la primera, a errores de Derecho en lo referente a la fecha pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la causa de caducidad; la segunda, al territorio pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la causa de caducidad; la tercera, al público pertinente al que debe atenderse al apreciar la causa de caducidad y, la cuarta, a la apreciación errónea de los elementos de prueba.

Sobre la primera imputación del primer motivo, relativa a un error de Derecho referente a la fecha pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la causa de caducidad

12 La recurrente sostiene esencialmente que la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al considerar que el momento pertinente para la apreciación de la causa de caducidad era la fecha en que la coadyuvante presentó su solicitud de caducidad de la marca controvertida. Para la recurrente, el momento pertinente para apreciar si la marca controvertida se ha transformado en una designación usual no es el de la presentación de la solicitud de caducidad, sino el de la resolución adoptada a raíz de dicha solicitud que haya adquirido firmeza. Según la recurrente, la causa de caducidad debe seguir existiendo en el momento de adoptarse la resolución en la que se declara la caducidad.

13 La EUIPO y la coadyuvante refutan esta argumentación.

14 A este respecto, en primer lugar, procede destacar que el artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 62, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) dispone lo siguiente:

«La declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, la marca comunitaria no tuvo los efectos señalados en el presente Reglamento. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.»

15 Tal como la Sala de Recurso consideró fundadamente en el apartado 24 de la resolución impugnada, cuando se declara la caducidad de una marca de la Unión, la caducidad surtirá efectos a contar desde la solicitud de la misma o, a instancia de una de las partes, a contar desde una fecha anterior en la que se haya producido alguna de las causas de la caducidad.

16 En cambio, procede señalar que el legislador de la Unión Europea no ha previsto que la caducidad pueda surtir efectos a partir de una fecha posterior a la de la solicitud de caducidad.

17 Por lo tanto, del propio tenor literal del artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 resulta que la resolución de caducidad debe basarse necesariamente en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Reglamento n.º 207/2009 que exista a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de caducidad. En consecuencia, y contrariamente a lo que sostiene la recurrente, de dicha disposición se deduce que la existencia de la causa de caducidad debe examinarse conforme al contexto fáctico y jurídico existente en la referida fecha a más tardar.

18 En segundo lugar, ya se ha declarado, en lo que respecta al artículo 12, apartado 1, de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y en lo que atañe al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001], disposiciones ambas redactadas en términos idénticos, que, en el caso de la caducidad de una marca por falta de uso efectivo, únicamente deben tenerse en cuenta las circunstancias anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad, sin perjuicio, no obstante, de que se tomen en consideración eventuales circunstancias posteriores a la presentación que hagan posible confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca durante el período relevante y las intenciones auténticas del titular durante el mismo [auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, apartados 29 a 33, y sentencia de 2 de febrero de 2016, Benelli Q.J./OAMI — Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, apartado 87].

19 En primer término, y contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la jurisprudencia citada, que se ubica en el contexto de la caducidad de los derechos del titular de una marca por falta de uso efectivo, resulta aplicable, *mutatis mutandis*, en el ámbito del examen de la solicitud de caducidad de una marca basada en que esta última se haya convertido en la designación usual de un producto o de

un servicio en el comercio. Esta solución se impone porque la regla enunciada en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se aplica sin distinguir entre las diversas causas de caducidad contempladas en el artículo 51, apartado 1, del mismo Reglamento.

20 En segundo término, consta en autos que, contrariamente a las exigencias de la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 18, la recurrente no pretende, mediante la presentación de elementos posteriores a la solicitud de caducidad, confirmar o apreciar mejor las circunstancias existentes en esa fecha o anteriores a ella. Al contrario, pretende reservarse la posibilidad de demostrar que la causa de caducidad podría haber dejado de existir después de presentada la solicitud de caducidad. Por lo tanto, seguir la argumentación de la recurrente equivaldría a pasar por alto el tenor literal del artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, habida cuenta de que en dicha disposición no se prevé tal supuesto.

21 En tercer lugar, la recurrente sostiene que deben tenerse en cuenta los esfuerzos realizados por el titular de una marca tras la presentación de la solicitud de caducidad, en la medida en que tales esfuerzos hayan producido un cambio en la percepción del público pertinente. En tal supuesto, el signo controvertido habría sido considerado por el público pertinente como una designación usual en el momento de la presentación de la solicitud de caducidad, pero posteriormente habría perdido ese carácter genérico para ser apreciado nuevamente como una marca por el referido público en el momento de adoptarse la resolución sobre la caducidad.

22 Aun admitiendo la posibilidad de tal cambio en la percepción del público pertinente, este extremo no permite excluir la aplicación de la regla enunciada en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, que exige que la existencia de la causa de caducidad sea examinada de conformidad con el contexto fáctico y jurídico existente en la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad a más tardar. En cualquier caso, de haberse producido el mencionado cambio en la percepción del público, la recurrente siempre tendría la posibilidad de solicitar de nuevo a la EUIPO el registro de su marca.

23 En último lugar, la recurrente afirma en el apartado 8 del escrito de interposición del recurso que, en todas las fases del procedimiento anteriores al momento en el que la resolución de la EUIPO adquiere firmeza, la asiste la facultad de aportar pruebas relativas a los esfuerzos y actividades realizados con posterioridad a la presentación de la solicitud de caducidad a fin de informar al público acerca del carácter de marca del signo denominativo SPINNING o para proteger dicha marca.

24 Tampoco puede prosperar esta argumentación.

25 En primer lugar, la referida argumentación contradice la afirmación, expresada en el apartado 7 del escrito de demanda y que remite implícitamente al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), según la cual las partes únicamente pueden aportar pruebas dentro de los plazos establecidos por la EUIPO para presentar observaciones.

26 En segundo lugar, la eventual consideración de pruebas que no se hayan presentado dentro del plazo establecido por la EUIPO, sino en un momento posterior, únicamente puede admitirse, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, de manera complementaria a las pruebas presentadas dentro del referido plazo (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, New Yorker SHK Jeans/OAMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, apartado 30, y de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartados 113 y 114). De este modo, si bien la citada disposición permite que se tengan en cuenta pruebas presentadas fuera de plazo pero complementarias, no autoriza, en cambio, a que la Sala de Recurso extienda su facultad de apreciación a pruebas nuevas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, apartados 25 a 27).

27 Sin embargo, la aplicación de la citada jurisprudencia, que admite, con sujeción a determinadas condiciones, las pruebas presentadas fuera de plazo, no puede tener como resultado pasar por alto el tenor literal y el efecto útil del artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. Las pruebas presentadas fuera de plazo, especialmente si se refieren a hechos posteriores a la fecha de la solicitud de caducidad, únicamente pueden tenerse en cuenta si, de conformidad con lo indicado en los anteriores apartados 18 a 20, hacen posible confirmar o apreciar mejor las circunstancias anteriores a la fecha de la solicitud de caducidad o existentes en esa fecha.

28 Habida cuenta de todos estos elementos, procede desestimar por infundada la primera imputación del primer motivo.

Sobre la segunda imputación del primer motivo, relativa a un error de Derecho en lo que respecta al territorio pertinente que debe tenerse en cuenta al apreciar la causa de caducidad

29 La recurrente sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al considerar que el territorio pertinente para apreciar la causa de caducidad se circunscribía a la República Checa. Según la recurrente, limitar dicho examen exclusivamente a ese Estado miembro no es suficiente para declarar la caducidad de la marca controvertida, puesto que esta goza de renombre en el conjunto de la Unión. La recurrente concluye que tan solo cabría contemplar la caducidad de la marca controvertida si el público pertinente la percibiera como una designación usual en el conjunto de la Unión o, al menos, en una parte ampliamente mayoritaria de la misma.

30 La EUIPO y la coadyuvante refutan esta argumentación.

31 A este respecto, procede recordar que, en virtud del principio del carácter unitario de la marca de la Unión, expresado en el considerando 3 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente considerando 4 del Reglamento 2017/1001) y precisado en el artículo 1, apartado 2, del mismo Reglamento (actualmente artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), las marcas de la Unión disfrutan de una protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Unión Europea. A tenor de esta última disposición, la marca de la Unión no podrá, salvo disposición contraria del Reglamento n.º 207/2009, ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión (sentencia de 20 de julio de 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, apartado 26).

32 Por otra parte, el artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 2, del Reglamento 2017/1001) precisa que podrá declararse la caducidad parcial para una parte de los productos o de los servicios de que se trate. Si bien esa disposición prevé la posibilidad de modular la caducidad desde un punto de vista material, procede hacer costar que el legislador de la Unión no ha previsto tal modulación en el plano territorial.

33 Por lo tanto, de las disposiciones mencionadas en los anteriores apartados 31 y 32 resulta que una resolución de caducidad será válida obligatoriamente para el conjunto del territorio de la Unión.

34 Por consiguiente, cuando se demuestre que una marca de la Unión ha perdido todo carácter distintivo en una parte limitada del territorio de la Unión, o, en su caso, en un solo Estado miembro, dicha constatación implicará necesariamente que ya no podrá tener los efectos previstos en el Reglamento n.º 207/2009 en toda la Unión. En consecuencia, y contrariamente a lo que alega la recurrente, es suficiente con que se haya constatado la transformación de tal marca en una designación usual, aunque haya sido en un solo Estado miembro, para que la caducidad de los derechos de su titular se declare respecto del conjunto de la Unión.

35 Esta solución es, por lo demás, conforme con los objetivos que se persiguen con el Reglamento n.º 207/2009 y con el principio del carácter unitario de la marca de la Unión en el que se plasman.

36 En efecto, de una lectura conjunta de los considerandos 2, 4 y 6 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente considerandos 3, 5 y 7 del Reglamento 2017/1001) se deduce que aquel Reglamento se propone superar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas, permitiendo así que las empresas adapten sus actividades económicas al mercado interior y ejerzan tales actividades sin trabas. De este modo, la marca de la Unión permite al titular de esta identificar sus productos o servicios de manera idéntica en toda la Unión, sin consideración de fronteras. En cambio, aquellas empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala de la Unión pueden optar por utilizar marcas nacionales, sin estar obligadas a registrar sus marcas como marcas de la Unión. Así pues, tal como resulta del considerando 2 del Reglamento n.º 207/2009, la finalidad del sistema de marcas de la Unión es que en el mercado interior se ofrezcan condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartados 40 y 42).

37 A este respecto, la recurrente sostiene que, para declarar la caducidad, es necesario que la marca de que se trate se haya convertido en una designación usual debido a la actividad o inactividad de su titular en el conjunto de la Unión o en una parte ampliamente mayoritaria de la misma.

38 No puede acogerse esta alegación. Tal como subrayan en lo sustancial y fundadamente la EUIPO y la coadyuvante, la protección a escala europea de una marca requiere que el titular de la misma, por su parte, esté suficientemente atento para defender sus derechos y hacerlos valer en toda la Unión. Por lo tanto, el titular de una marca debe quedar privado de sus derechos si, debido a su inactividad, la marca controvertida se transforma en una designación usual, aunque sea en una parte limitada del territorio de la Unión o, en su caso, en un solo Estado miembro.

39 Así pues, la resolución de caducidad permite que otros operadores económicos utilicen libremente el signo registrado. Se persigue así un fin de interés general, que exige que los signos o indicaciones que han llegado a ser habituales para designar los productos o los servicios para los que la marca ha sido registrada, estén disponibles y puedan ser utilizados libremente por todos los interesados. Por consiguiente, el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto garantizar el carácter distintivo de una marca conforme a su función de origen y evitar que los términos genéricos queden indefinidamente reservados para una sola empresa en virtud de su registro como marca [véanse, en este sentido y por analogía, en lo que respecta al artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, puntos 53 y 54].

40 Además, declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca de que se trate para el conjunto del territorio de la Unión, aunque la transformación de la marca en una designación habitual únicamente se haya constatado en una parte limitada de dicho territorio o, en su caso, en un solo Estado miembro, permite evitar resoluciones contradictorias de la EUIPO y de los tribunales nacionales, que se pronuncian como tribunales de marcas de la Unión, y, por consiguiente, perjuicios al carácter unitario de las marcas de la Unión (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 19 de octubre de 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, apartado 28).

41 Las restantes alegaciones de la recurrente no desvirtúan estas consideraciones.

42 En primer lugar, la recurrente considera que, para fundamentar su razonamiento, la Sala de Recurso se refirió erróneamente, en el apartado 30 de la resolución impugnada, a la sentencia de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611).

43 A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la jurisprudencia que acaba de citarse se refiere a la interpretación de las disposiciones relativas a la protección ampliada que se atribuye a las marcas que gozan de renombre o de notoriedad en la Unión o en el ámbito del Estado miembro en el que hayan sido registradas. Pues bien, las referidas disposiciones persiguen un objetivo diferente de las exigencias establecidas en el artículo 51 del Reglamento n.º 207/2009, que pueden tener como consecuencia la caducidad de la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 53, y de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, apartado 21).

44 Aunque la referencia a la sentencia de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611), es ciertamente errónea, tal referencia, dado su carácter accesorio en el razonamiento de la Sala de Recurso, no puede dar lugar a la anulación de la resolución impugnada. Si la Sala de Recurso decidió, en el apartado 31 de la resolución impugnada, circunscribir su examen exclusivamente al territorio checo, no lo hizo basándose en aquella jurisprudencia, sino en el principio del carácter unitario de la marca de la Unión.

45 En segundo lugar, la recurrente considera que la Sala de Recurso incurrió en error al establecer un paralelismo entre las condiciones de registro de un signo —que prohíben en particular que un signo se registre cuando existe un motivo de denegación absoluto solamente en parte de la Unión— y las condiciones de la caducidad de los derechos del titular de una marca de la Unión. Para la recurrente, las condiciones previstas en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7 del Reglamento 2017/1001) difieren considerablemente de las del artículo 51, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento.

46 Procede rechazar esta alegación. Tal como destacó fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 31 de la resolución impugnada y según recordó la EUIPO en la vista, el carácter unitario de la marca de la Unión constituye el principio jurídico básico que subyace a todo el Reglamento n.º 207/2009. En efecto, ese principio implica, en particular, que una marca de la Unión tenga, en el momento de su registro, carácter distintivo en el conjunto de la Unión y conserve ese carácter distintivo, sin convertirse, aunque solo sea en una parte limitada de la Unión o en un único Estado miembro, en una designación usual en el comercio de los productos y servicios para los que haya sido registrada.

47 Por otro lado, no puede estimarse la alegación de la recurrente basada en el hecho de que el artículo 52 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 59 del Reglamento 2017/1001) remite al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), mientras que el artículo 51, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento no contiene tal remisión. Por una parte, el artículo 52 del Reglamento n.º 207/2009 contempla el supuesto de la nulidad de una marca de la Unión y no, como en el presente asunto, el de la caducidad de los derechos de su titular. Por otra parte, y como se acaba de declarar en el anterior apartado 46, el carácter unitario de la marca de la Unión constituye el principio jurídico básico que subyace a todo el Reglamento n.º 207/2009. Por lo tanto, es irrelevante que determinadas disposiciones de dicho Reglamento, como el artículo 7, apartado 2, y no otras, concreten expresamente ese principio.

48 En tercer lugar, la parte recurrente afirmó en la vista que sería grave e injusto declarar la caducidad de los derechos del titular de una marca de la Unión si esta se ha convertido, solamente en un Estado miembro, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que ha sido registrada.

49 Sobre este extremo, el Tribunal observa que una declaración de caducidad basada en tal motivo, por muy graves consecuencias que tenga para el titular de la marca de que se trate, es inherente a la situación jurídica querida por el legislador de la Unión, tal como se desprende, en particular, del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Por otra parte, habida cuenta de los principios de equilibrio institucional y de reparto de competencias, tal como se reconocen en el artículo 13 TUE,

apartado 2 (véase la sentencia de 28 de julio de 2016, Consejo/Comisión, C-660/13, EU:C:2016:616, apartados 31 y 32 y jurisprudencia citada), el Tribunal carece de competencia para modificar el citado Reglamento. Por lo tanto, las referidas normas únicamente podrán modificarse mediante una intervención del legislador de la Unión. Por lo demás, la recurrente no ha propuesto ninguna excepción de ilegalidad del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

50 Habida cuenta del conjunto de esos elementos, procede considerar que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al basarse, para declarar la caducidad de la marca impugnada, en elementos de prueba limitados a la República Checa y, por lo tanto, debe desestimarse la segunda imputación por infundada.

Sobre la tercera imputación del primer motivo, relativa a un error de Derecho en lo referente al público pertinente que debe tomarse en consideración a fin de apreciar la causa de caducidad

51 En apoyo de la tercera imputación del primer motivo, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 al considerar, en lo sustancial, que el público pertinente para apreciar la causa de caducidad se circunscribía a los usuarios finales y que no debía tenerse en cuenta, por consiguiente, la percepción de los profesionales interesados.

52 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

53 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que la cuestión de si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada debe apreciarse no solo teniendo en cuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, en función de las características del mercado de que se trate, tomando en consideración la percepción de profesionales como, por ejemplo, los vendedores. No obstante, en general, la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeña un papel decisivo. De este modo, en una situación caracterizada por la pérdida del carácter distintivo de la marca de que se trate desde el punto de vista de los usuarios finales, tal pérdida puede dar lugar a la caducidad de los derechos conferidos al titular de la marca de que se trate. La mera circunstancia de que los vendedores sean conscientes de que existe dicha marca y del origen indicado por esta no evita que se pueda producir la caducidad [véase, en este sentido y por analogía, en lo que respecta al artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), la sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, apartados 28 y 29 y jurisprudencia citada].

54 De la jurisprudencia citada se desprende que el público pertinente, cuyo punto de vista debe tenerse en cuenta para apreciar si la marca impugnada se ha convertido, en el comercio, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que se ha registrado, debe definirse a la luz de las características del mercado de dicho producto o servicio (véanse, en este sentido y por analogía, la sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, apartado 26, y las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, puntos 58 y 59).

55 En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 32 de la resolución impugnada, que únicamente debía examinarse la percepción de los usuarios finales checos de los productos y servicios de que se trata. Según la Sala de Recurso, no ha quedado acreditado que los mercados del «entrenamiento con ejercicio físico» y de los «equipos de ejercicio físico» presenten características que exijan tomar en consideración la percepción de los profesionales que desarrollan sus actividades en dichos mercados.

56 En el escrito de demanda, la recurrente sostiene que la mayoría de sus bicicletas estáticas se venden a profesionales que regentan gimnasios, establecimientos deportivos y centros de rehabilitación.

57 En respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal, la recurrente afirmó que, a diferencia de los profesionales que regentan gimnasios, establecimientos deportivos y centros de rehabilitación, los usuarios finales compran en muy contadas ocasiones bicicletas estáticas debido a su elevado precio. La recurrente precisó también en la vista, sin ser contradicha por las otras partes, que sus bicicletas estáticas se vendían en un 95 % a clientes profesionales.

58 En la vista, todas las partes admitieron, en respuesta a una pregunta formulada oralmente por el Tribunal, que la actividad deportiva de que se trata se practica en bicicletas estáticas, en grupo, generalmente en gimnasios y salas de deportes, y bajo la supervisión de un entrenador deportivo. El Tribunal observa, además, que tal descripción es similar a la que hizo la División de Anulación y recordó la Sala de Recurso en la parte «Resumen de los hechos» de la resolución impugnada.

59 Por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar, en el apartado 32 de la resolución impugnada, que los clientes profesionales no formaban parte del público pertinente en lo que respecta a los «equipos de ejercicio físico», habida cuenta de que quienes adquieren bicicletas estáticas son, por regla general, los profesionales que regentan gimnasios, establecimientos deportivos y centros de rehabilitación.

60 Es cierto que, como sostuvo la EUIPO en la vista, la categoría de «equipos de ejercicio físico» no se circunscribe a las bicicletas estáticas y que los demás productos objeto de litigio pueden ser adquiridos por particulares. No obstante, del anterior apartado 57 se desprende que, en el caso de las bicicletas estáticas, los particulares las adquieren en muy contadas ocasiones, habida cuenta de su elevado precio de compra. Por lo tanto, la alegación de la EUIPO no permite excluir a los clientes profesionales del público pertinente en lo referente a los «equipos de ejercicio físico».

61 Habida cuenta de estos elementos, la Sala de Recurso excluyó erróneamente de su análisis la percepción de los clientes profesionales en lo que respecta a los «equipos de ejercicio físico» a fin de apreciar si la marca controvertida se había convertido en la designación usual en el comercio de los «equipos de ejercicio físico» para los que se había registrado. Por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió en error de apreciación a la hora de definir el público pertinente en lo que respecta al mercado de los «equipos de ejercicio físico», comprendidos en la clase 28, al no haber tenido en cuenta la percepción de los clientes profesionales que intervienen en ese mercado.

62 Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, como sostuvo la coadyuvante en la vista, la resolución impugnada haga referencia, en los apartados 41, 45 a 47, 49, 53 y 62, a la percepción de los operadores profesionales. Procede declarar que tales menciones tienen únicamente por objeto la actividad deportiva de que se trata y no los «equipos de ejercicio físico». Tan solo el apartado 44 de la resolución impugnada menciona expresamente la percepción de la marca controvertida por operadores profesionales en lo que respecta a las bicicletas estáticas y el calzado, pero ese razonamiento se refiere únicamente a los vendedores de esos artículos de deporte.

63 La resolución impugnada no contiene, en cambio, ningún elemento relativo a la percepción de la marca controvertida por los clientes profesionales, tales como, en particular, los profesionales que regentan gimnasios, establecimientos deportivos y centros de rehabilitación que actúan como compradores de los productos en cuestión. Pues bien, como resulta de los anteriores apartados 58 y 59, esos profesionales son quienes adquieren generalmente las bicicletas estáticas, para ponerlas posteriormente a disposición de sus propios clientes, a fin de permitir que estos últimos practiquen la actividad deportiva de que se trata.

64 Por lo tanto, procede declarar que los profesionales que regentan gimnasios, establecimientos deportivos y centros de rehabilitación, por un lado, desempeñan una función central en los mercados de los «equipos de ejercicio físico» y, por otro lado, ejercen una influencia determinante en la elección, por parte de los usuarios finales, de los servicios de «entrenamiento con ejercicio físico». Por su conocimiento de la función de indicación del origen de la marca controvertida, los referidos profesionales permiten de este modo que el proceso comunicativo entre los prestadores de esos servicios y los usuarios finales tenga éxito (véanse, en este sentido y por analogía, las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, apartado 59).

65 El mencionado error de apreciación en la definición del público pertinente vicia el conjunto de la resolución impugnada y, por lo tanto, justifica su anulación.

66 No obstante, al haber limitado la recurrente el objeto del presente recurso a los productos «equipos de ejercicio físico» comprendidos en la clase 28 y a los servicios «entrenamiento con ejercicio físico» de la clase 41, a los que se refiere la marca controvertida, procede mantener los efectos de la resolución impugnada para los productos «casetes de audio y vídeo» comprendidos en la clase 9, a los que se refiere también la marca controvertida.

67 Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, y sin que resulte necesario examinar la cuarta imputación del presente motivo y los motivos segundo y tercero del recurso, procede estimar la tercera imputación del primer motivo y, por lo tanto, anular la resolución impugnada en la medida en que atañe a los productos de la clase 28 y a los servicios de la clase 41, a los que se refiere la marca controvertida.

Costas

68 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

69 Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO y por la parte coadyuvante, procede, por un lado, condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, con las de la parte recurrente, conforme a lo solicitado por esta, y, por otro lado, decidir que la coadyuvante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

1) Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 21 de julio de 2016 (asunto R 2375/2014-5) en la medida en que se refiere a los productos de la clase 28 y a los servicios de la clase 41, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

2) La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Mad Dogg Athletics, Inc.

3) Aerospinning Master Franchising s.r.o. cargará con sus propias costas.

Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de noviembre de 2018.

Firmas