Recopilación de la Jurisprudencia

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación)

de 18 de abril de 2023 *

«Recurso de casación — Marca de la Unión — Admisión a trámite de recursos de casación — Artículo 170 *ter* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Solicitud de admisión a trámite que demuestra la importancia de una cuestión para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión — Admisión a trámite del recurso de casación»

En el asunto C-751/22 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 8 de diciembre de 2022,

Shopify Inc., con domicilio social en Ottawa (Canadá), representada por los Sres. M. Pemsel y S. Völker, Rechtsanwälte,

parte demandante,

en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),

parte demandada en primera instancia,

Massimo Carlo Alberto Rossi, con domicilio en Fiano (Italia),

Salvatore Vacante, con domicilio en Berlín (Alemania),

Shoppi Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido),

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación),

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y los Sres. D. Gratsias y M. Ilešič (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la propuesta del Juez Ponente y oído el Abogado General, Sr. A. M. Collins;

* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta el siguiente

Auto

1 Mediante su recurso de casación, Shopify Inc. solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 12 de octubre de 2022, Shopify/EUIPO — Rossi y otros (Shoppi), (T-222/21; en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2022:633), mediante la que dicho Tribunal desestimó el recurso que aquella interpuso contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 18 de febrero de 2021 (asunto R 785/2020-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre, por una parte, los Sres. Massimo Carlo Alberto Rossi y Salvatore Vacante y Shoppi Ltd y, por otra parte, Shopify (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación

2 Con arreglo al artículo 58 *bis*, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el examen de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General relativas a una resolución de una sala de recurso independiente de la EUIPO estará supeditado a su previa admisión a trámite por el Tribunal de Justicia.

3 Conforme al artículo 58 *bis*, párrafo tercero, del citado Estatuto, el recurso de casación se admitirá a trámite, total o parcialmente, según las modalidades fijadas en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando suscite una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.

4 A tenor del artículo 170 *bis*, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en las situaciones contempladas en el artículo 58 *bis*, párrafo primero, del referido Estatuto, la parte recurrente adjuntará a su recurso de casación una solicitud de admisión a trámite de dicho recurso, en la que expondrá la cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que el recurso suscita y en la que figurarán todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre esa solicitud.

5 Con arreglo al artículo 170 *ter*, apartados 1 y 3, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia se pronunciará con la mayor rapidez posible sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación mediante auto motivado.

Alegaciones de la parte recurrente

6 En apoyo de su solicitud a trámite del recurso de casación, la parte recurrente sostiene que su recurso de casación suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.

7 En primer lugar, explica que su recurso de casación se fundamenta en un motivo único, basado en una infracción del artículo 53, apartado 1, del 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 relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), de ese Reglamento.

8 Más concretamente, la recurrente indica que censura al Tribunal General haber rechazado, en los apartados 96 a 104 de la sentencia recurrida, las pruebas relativas al elevado carácter distintivo de la marca anterior en el Reino Unido, por la razón de que, en el marco de un procedimiento de nulidad, el recurrente debe estar en condiciones de prohibir el uso de la marca controvertida no solamente en la fecha de presentación de la solicitud de su registro, sino también en la fecha de la resolución controvertida y que, en este caso, fue dictada tras finalizar el período transitorio previsto en el artículo 127 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 7; en lo sucesivo, «Acuerdo de retirada»).

9 La recurrente sostiene que, al decidir en este sentido, el Tribunal General obvió el tenor del artículo 53, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 207/2009, según el cual todas las condiciones para que se declare la nulidad de la marca deberán cumplirse en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca controvertida.

10 Seguidamente, la recurrente destaca que, si el Tribunal General hubiera considerado que solo la fecha de presentación de la marca controvertida era pertinente para determinar si se cumplían las condiciones para declarar la nulidad de la marca, habría debido anular la resolución controvertida. Añade que, si la Sala de Recurso hubiera admitido las pruebas relativas al elevado carácter distintivo de la marca anterior respecto del Reino Unido, esa Sala habría debido apreciar la existencia de un elevado carácter distintivo de esa marca y, en consecuencia, la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

11 Asimismo, la recurrente alega que el motivo único que invoca para fundamentar su recurso de casación suscita la cuestión de en qué fecha debe apreciarse si se cumplen las condiciones del artículo 53, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. Más en particular, sostiene que debe dilucidarse si el solicitante de una declaración de nulidad está obligado a demostrar la existencia de un motivo de denegación relativo únicamente en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca controvertida o si puede exigírsele que, además, demuestre la existencia de ese motivo en la fecha en que la EUIPO dicta su resolución.

12 Por último, para demostrar la importancia de esta cuestión para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, la recurrente expone ocho argumentos.

13 Mediante su primer argumento, alega que esa cuestión se plantea en todos los procedimientos de nulidad en los que la marca anterior o el alcance de la protección que esta confiere quedan afectados por hechos producidos después de la fecha de prioridad o de la fecha de presentación de la marca controvertida, como una pérdida del carácter distintivo o de renombre, una modificación de la ley aplicable al procedimiento o la retirada de un Estado miembro de la Unión, como sucedió en el presente caso.

14 Según la recurrente la retirada del Reino Unido de la Unión tendrá incidencia sobre un número considerable de otros procedimientos de nulidad y de oposición relativos tanto a marcas de la Unión anteriores como a marcas nacionales anteriores. Así pues, considera necesaria una aclaración del Tribunal de Justicia tanto para los usuarios del sistema de la marca de la Unión y las oficinas nacionales de marcas como para los órganos jurisdiccionales nacionales, habida cuenta, en particular, de que la cuestión suscitada no solo se refiere al efecto del Acuerdo de retirada sobre los procedimientos pendientes, sino también a todas las situaciones, frecuentes en materia de propiedad intelectual, de desaparición, total o parcial, de un derecho anterior durante el procedimiento.

15 A través de su segundo argumento, la recurrente alega que es esencial para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que todos los órganos jurisdiccionales en la Unión apliquen el Derecho de la Unión tal como fue aprobado por el legislador de la Unión. Ahora bien, al obviar el inequívoco tenor del artículo 53, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General vulneró el principio fundamental con arreglo al cual los órganos jurisdiccionales en la Unión están vinculados por el Derecho de la Unión y están obligados a ejercer sus competencias dentro de los límites definidos por el legislador de la Unión.

16 Mediante su tercer argumento, la recurrente sostiene que la sentencia recurrida genera inseguridad jurídica. Así, considerar que la fecha de la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO es también relevante a la hora de apreciar la existencia de un motivo de denegación relativo en el marco de un procedimiento de nulidad menoscabaría gravemente la seguridad jurídica de todos los titulares de marcas anteriores, ya que estos no podrían basarse en la información de que disponen para decidir si resulta oportuno presentar o no una solicitud de nulidad, puesto que no podrán prever cómo habrá evolucionado la situación en la fecha en que dicten su resolución la División de Anulación o la Sala de Recurso.

17 Con su cuarto argumento, la recurrente sostiene que la cuestión suscitada mediante su recurso de casación es importante para la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión ya que guarda relación tanto con los procedimientos de nulidad referidos a marcas de la Unión como con los procedimientos relativos a las marcas nacionales en los Estados miembros. Así, el artículo 5 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), y el artículo 53 del Reglamento n.º 207/2009, en cuanto contemplan motivos de nulidad idénticos, deberían, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada en particular en el apartado 32 de la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?) (C-541/18, EU:C:2019:725), apartado 32, interpretarse del mismo modo.

18 Ahora bien, no cabe excluir que una oposición o una solicitud de nulidad basada en la existencia de una marca de la Unión anterior y referida a una marca o a una solicitud de registro se resuelva de forma diferente por las oficinas de marcas o los órganos jurisdiccionales nacionales en función de la fecha pertinente tomada en consideración para apreciar si se cumplen los requisitos para estimar la acción de oposición o de nulidad, lo cual menoscaba la seguridad jurídica.

19 Mediante su quinto argumento, la recurrente sostiene que la posición del Tribunal General consiente que el poder ejecutivo se comporte de modo arbitrario, ya que permite a la EUIPO, a las oficinas nacionales de marcas y a los órganos jurisdiccionales nacionales retardar deliberadamente un procedimiento de nulidad hasta que surjan circunstancias concretas, como la retirada de un Estado miembro de la Unión o la expiración de una marca, o hasta el momento en que las pruebas aportadas en la fecha de prioridad o en la fecha de presentación de la marca controvertida para demostrar el renombre de una marca anterior ya no permitan acreditar este renombre en la fecha en que se adopte la resolución. Según la recurrente, el mero hecho de que resulte posible tal comportamiento arbitrario basta para mermar la confianza en la independencia de la EUIPO, de las oficinas nacionales de marcas y de los órganos jurisdiccionales nacionales

20 A través de su sexto argumento, la recurrente alega que la cuestión que suscita su recurso de casación reviste importancia capital para los usuarios del sistema de la marca de la Unión, ya que, si el Tribunal de Justicia debiera llegar a la conclusión de que la fecha de la resolución también es

pertinente, los oponentes y los solicitantes de nulidad quedarían obligados a aportar constantemente pruebas relativas al renombre de la marca, a su uso efectivo o a su elevado carácter distintivo, y las oficinas de marcas y los titulares o los solicitantes de marcas deberían después y por sistema proceder a su examen.

21 Mediante su séptimo argumento, la recurrente afirma que la cuestión que plantea su recurso de casación también es importante desde el punto de vista de los principios de territorialidad y del carácter unitario de la marca de la Unión enunciados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

22 En efecto, la cuestión de si basta que un conflicto entre la marca anterior y la marca posterior exista en la fecha de prioridad o en la fecha de presentación, es decir, en un momento en el que la marca anterior aún confería protección en el Reino Unido, o si tal conflicto debe también existir en la fecha en que la EUIPO dicta su resolución, tiene, según la recurrente, una incidencia considerable en los principios de territorialidad y del carácter unitario de la marca de la Unión, que la recurrente califica de pilares fundamentales del Derecho de marcas de la Unión.

23 Mediante su octavo argumento, la recurrente alega que la cuestión suscitada por su recurso de casación guarda relación con el efecto útil de la marca de la Unión, ya que el hecho de exigir que exista un conflicto entre las marcas en cuestión también en la fecha en que la EUIPO dicte su resolución menoscaba la eficacia de la protección conferida por la marca de la Unión, puesto que cualquier evolución posterior de las circunstancias podría privar retroactivamente a la marca de la Unión de sus efectos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

24 Con carácter preliminar, procede señalar que incumbe al recurrente demostrar que las cuestiones planteadas mediante su recurso de casación son importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (auto de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 20 y jurisprudencia citada).

25 Además, tal como se desprende del artículo 58 *bis*, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con los artículos 170 *bis*, apartado 1, y 170 *ter*, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe contener todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso de casación y determine, en caso de admisión parcial de este último, los motivos o las partes del recurso de casación sobre los que debe versar el escrito de contestación. En efecto, dado que el mecanismo previo de admisión a trámite de los recursos de casación previsto en el artículo 58 *bis* del citado Estatuto se propone limitar el control del Tribunal de Justicia a las cuestiones que revistan importancia para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, solo los motivos que susciten tales cuestiones invocados por el recurrente deben ser examinados por el Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación (autos de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 21, y de 16 de noviembre de 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, apartado 24).

26 Así, una solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe, en cualquier caso, enunciar de manera clara y precisa los motivos en los que se basa el recurso, identificar con la misma precisión y claridad la cuestión de Derecho suscitada por cada motivo, precisar si tal cuestión es importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión y exponer de

manera específica las razones por las cuales esa cuestión es importante a la luz del criterio invocado. En lo que respecta, en particular, a los motivos del recurso de casación, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe precisar la disposición del Derecho de la Unión o la jurisprudencia que, según el recurrente, ha sido quebrantada por la sentencia o el auto recurridos en casación, exponer de manera sucinta en qué consiste el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General e indicar en qué medida este error ha influido en el resultado de la sentencia o del auto recurridos. Cuando el error de Derecho invocado resulte de la vulneración de la jurisprudencia, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe exponer, de manera sucinta pero clara y precisa, en primer lugar, dónde se encuentra la contradicción alegada, identificando tanto los apartados de la sentencia o del auto recurridos que el recurrente pone en cuestión como los de la resolución del Tribunal de Justicia o del Tribunal General que a su parecer se han conculcado, y, en segundo lugar, las razones concretas por las que tal contradicción suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (auto de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 22 y jurisprudencia citada).

27 En el presente asunto, es preciso señalar, en primer lugar, que la recurrente enuncia de manera clara y precisa el motivo único, basado en una infracción del artículo 53, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en el que se fundamenta su recurso de casación. Más concretamente, la recurrente censura al Tribunal General haber obviado esta disposición, en los apartados 96 a 104 de la sentencia recurrida, al considerar que, en el marco de un procedimiento de nulidad, el recurrente debe poder prohibir el uso de la marca controvertida no solo en la fecha de presentación de la solicitud, sino también en la fecha en la que la Sala de Recurso dicta su resolución.

28 La recurrente también expone en qué consisten los errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General.

29 Así la recurrente sostiene que el Tribunal General ha obviado el tenor del artículo 53, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 207/2009, según el cual todas las condiciones para que se declare la nulidad de la marca deberán cumplirse en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca controvertida, y añade que la interpretación que de esta disposición hizo el Tribunal General genera inseguridad jurídica.

30 La recurrente alega, además, que el Tribunal General confundió el procedimiento de nulidad y la acción por violación de marca al exigir que el solicitante de una declaración de nulidad pueda prohibir el uso de la marca controvertida en la fecha en que la EUIPO dicte su resolución.

31 Sostiene asimismo que el Tribunal General se apartó tanto del criterio jurisprudencial sentado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2020, Sky y otros (C-371/18, EU:C:2020:45), apartado 49, según el cual, en el marco de una solicitud de declaración de marcas de la Unión, la fecha relevante para la determinación del Derecho material aplicable es la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, como de su propio criterio jurisprudencial resultante de las sentencias de 1 de diciembre de 2021, Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA) (T-467/20, no publicada, EU:T:2021:842), apartados 59 a 61, y de 16 de marzo de 2022, Nowhere/EUIPO — Ye (APE TEES) (T-281/21, EU:T:2022:139), apartados 28 y 29, relativo a un procedimiento de oposición y que, a juicio de la recurrente, es aplicable, *mutatis mutandis*, al procedimiento de nulidad, y con arreglo al cual la existencia de un motivo de denegación relativo debe apreciarse en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca.

32 De este modo, debe señalarse que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación identifica tanto los apartados de la sentencia recurrida que impugna y la disposición del Derecho de la Unión supuestamente infringida como los apartados de las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General que, a su juicio, se han obviado.

33 En segundo lugar, la recurrente indica que el error de Derecho en que supuestamente ha incurrido el Tribunal General ha provocado que este no anulara la resolución controvertida, mediante la que este rechazó las pruebas relativas al elevado carácter distintivo de la marca anterior en el Reino Unido, demostrando de este modo que este error tuvo incidencia en el fallo de la sentencia recurrida.

34 En tercer lugar, la recurrente identifica con claridad y precisión la cuestión de Derecho suscitada por su motivo único, concretamente, la de si, en virtud del artículo 53, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el solicitante de una declaración de nulidad está obligado a demostrar la existencia de un motivo de denegación relativo únicamente en la fecha de presentación o en la fecha de prioridad de la marca controvertida o si puede exigírsele que, además, demuestre la existencia de ese motivo en la fecha en que la EUIPO dicta su resolución.

35 En cuarto lugar, de conformidad con la carga de la prueba que recae sobre el autor de una solicitud de admisión a trámite de un recurso de casación, el recurrente debe demostrar que, independientemente de las cuestiones de Derecho que invoca en su recurso de casación, este último suscita una o varias cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, al exceder el alcance de este criterio el marco de la sentencia recurrida en casación y, en definitiva, el de su recurso de casación (auto de 16 de noviembre de 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, apartado 32 y jurisprudencia citada).

36 Esta demostración entraña de suyo determinar tanto la existencia como la importancia de dichas cuestiones, por medio de elementos concretos y propios del asunto, y no simplemente por medio de alegaciones de carácter general (auto de 16 de noviembre de 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, apartado 33 y jurisprudencia citada).

37 En el presente asunto, la parte recurrente expone las razones concretas por las que considera que la cuestión de Derecho suscitada por su recurso de casación es importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.

38 En particular, alega que tal cuestión no solo se plantea únicamente por lo que se refiere a los efectos del Acuerdo de retirada sobre los procedimientos pendientes, los cuales guardan relación potencialmente con un número considerable de procedimientos de nulidad y de oposición referidos tanto a marcas de la Unión anteriores como a marcas nacionales anteriores, sino también en todos los supuestos en los que la marca anterior o el alcance de la protección que esta confiere quedan afectados por hechos producidos después de la fecha de prioridad o de la fecha de presentación de la marca controvertida, como una pérdida del carácter distintivo o de renombre, o una modificación de la ley aplicable al procedimiento.

39 En consecuencia, de la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación se desprende que la cuestión planteada en el presente recurso de casación excede del marco de la sentencia recurrida en casación y, en definitiva, del de su recurso de casación.

40 Habida cuenta de los datos expuestos por la recurrente, la presente solicitud de admisión a trámite del recurso de casación demuestra de forma suficiente en Derecho que el recurso de casación suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.

41 A la vista de las consideraciones anteriores, procede admitir a trámite el recurso de casación.

Costas

42 A tenor del artículo 170 *ter*, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cuando con arreglo a los criterios formulados en el artículo 58 *bis*, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se admita a trámite, en todo o en parte, el recurso de casación, el procedimiento seguirá desarrollándose de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 a 190 *bis* de dicho Reglamento.

43 En aplicación del artículo 137 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.

44 Por consiguiente, al haberse admitido la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación, procede reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación) resuelve:

1) Admitir a trámite el recurso de casación.

2) Reservar la decisión sobre las costas.

Firmas