Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

de 7 de mayo de 2025 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión RTL — Falta de uso efectivo de la marca — Artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Presentación de hechos y pruebas por primera vez ante la Sala de Recurso — Artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 — Artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 — Abuso de Derecho»

En el asunto T-1088/23,

RTL Group Markenverwaltungs GmbH, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. W. Prinz y la Sra. I. Leroux, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Ringelhann, en calidad de agente,

parte recurrida,

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 General, es:

Marcella Örtl, con domicilio en Selb (Alemania), representada por el Sr. J. Pröll, abogado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, Presidenta, y el Sr. E. Buttigieg (Ponente) y la Sra. B. Ricziová, Jueces;

Secretaria: Sra. R. Ūkelytė, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

celebrada la vista el 24 de octubre de 2024;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: alemán.

Sentencia

1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, solicita la anulación o la modificación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 19 de septiembre de 2023 (asunto R 86/2023-2) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Antecedentes del litigio

2 El 26 de mayo de 2016, la recurrente obtuvo de la EUIPO, en virtud 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 su versión modificada [sustituido 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)], el registro, con el número 14884911, de la marca figurativa de la Unión que se representa a continuación:



3 Los productos y servicios para los que fue registrada la marca están comprendidos en las clases 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41 a 43 y 45 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.

4 El 7 de junio de 2021, la coadyuvante, la Sra. Marcella Örtl, presentó una solicitud de caducidad de la marca controvertida sobre la base del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, alegando que dicha marca no había sido objeto de un uso efectivo para los productos y servicios para los que había sido registrada dentro de un período ininterrumpido de cinco años.

5 El 27 de agosto de 2021, la recurrente presentó observaciones ante la División de Anulación y aportó pruebas del renombre y del uso de la marca controvertida.

6 Mediante resolución de 16 de noviembre de 2022, la División de Anulación estimó parcialmente la solicitud de caducidad para determinados productos y servicios para los que la marca controvertida había sido registrada.

7 El 13 de enero de 2023, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO solicitando la anulación parcial de la resolución de la División de Anulación, en la medida en que esta había declarado la caducidad de la marca controvertida para los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41, 42 y 45 correspondientes a la siguiente descripción:

– Clase 3: «Jabones; productos de perfumería; cosmética».

– Clase 9: «Aparatos para el registro de sonido e imágenes; aparatos para la transmisión de sonido o imágenes; aparatos para la reproducción del sonido o imágenes; aparatos para vídeo sobre demanda; aparatos para otras ofertas de petición de entrega; aparatos para televisión de pago; aparatos para televisión interactiva; aparatos para programas de venta por televisión;

cinematográficos (aparatos); cámaras; mecanismos para aparatos accionados con monedas, comprendidos en la clase 9; discos fonográficos; discos de memoria ópticos (audiovisuales), todos estos productos grabados o no».

– Clase 16: «Productos de imprenta; libros; periódicos; publicaciones periódicas; papeles, cartones; hojas de papel para tomar notas».

– Clase 24: «Telas, incluyendo telas tejidas, productos textiles y sucedáneos de productos textiles».

– Clase 25: «Prendas de vestir».

– Clase 32: «Cervezas y productos de cervecería; aguas minerales [bebidas]; agua con gas; bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas; zumos».

– Clase 35: «Servicios promocionales, de *marketing* y publicidad».

– Clase 41: «Servicios en el marco de la promoción de talentos, en concreto búsqueda de talentos por cuenta de terceros mediante seminarios, cursos, jornadas, cursos de entrenamiento y espectáculos».

– Clase 42: «Desarrollo de *software* para bases de datos (trabajos de programación) para facilitar información en Internet y otros medios audiovisuales, así como elaboración de páginas de inicio y páginas web en Internet y otros medios audiovisuales; asesoramiento técnico en materia de desarrollo, diseño, producción y difusión de programas de televisión y radio y bases de datos, así como actuaciones en Internet y otros medios audiovisuales».

– Clase 45: «Servicios de creación de redes sociales en línea (*online*); servicios de presentación social en línea; organización de bodas».

8 El escrito en el que se exponían los motivos del recurso llegó a la EUIPO el 15 de marzo de 2023. La coadyuvante no presentó observaciones a este escrito. La recurrente presentó observaciones adicionales el 15 de septiembre de 2023.

9 Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso, por una parte, declaró admisible la solicitud de caducidad y, por otra parte, anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación en la medida en que esta había declarado la caducidad de la marca controvertida para los «discos de memoria ópticos», comprendidos en la clase 9, los servicios de «emisión de publicidad a través de televisión, radio y medios electrónicos», comprendidos en la clase 35, y los «servicios de creación de redes sociales en línea (*online*); servicios de presentación social en línea», comprendidos en la clase 45, y desestimó el recurso en todo lo demás.

Pretensiones de las partes

10 Habida cuenta de la precisión de sus pretensiones formuladas en la vista, la recurrente solicita al Tribunal General que:

– Anule la resolución impugnada o, en su caso, la modifique desestimando la solicitud de caducidad de la marca controvertida para los productos comprendidos en las clases 3 y 9, con

excepción de los «discos de memoria ópticos (audiovisuales)», así como en las clases 16, 24, 25 y 32, y para todos los servicios de las clases 35, 41 y 42 para los que la citada marca había sido registrada (véase el apartado 7 anterior).

– Condene en costas a la EUIPO.

11 La EUIPO solicita al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Si se celebra vista, condene en costas a la recurrente.

12 La coadyuvante solicita al Tribunal General que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

13 En apoyo de su recurso, la recurrente formula cuatro motivos. Los tres primeros motivos se basan en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, pues estima que la Sala de Recurso incurrió en errores de Derecho y de apreciación al confirmar la caducidad de la marca controvertida para los productos y servicios comprendidos en las distintas clases para las que había sido registrada, y, en esencia, en la infracción del artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1). El cuarto motivo tiene por objeto, sustancialmente, la infracción del artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, por cuanto, en opinión de la recurrente, la Sala de Recurso consideró erróneamente que el abuso de Derecho atribuido a la coadyuvante como consecuencia de la presentación de las solicitudes de caducidad no era pertinente para el examen de dichas solicitudes.

14 El Tribunal General estima oportuno examinar, en primer lugar, el cuarto motivo, a continuación, el primer motivo y, por último, conjuntamente, los motivos segundo y tercero.

Observaciones preliminares

15 A tenor del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de su falta de uso.

16 Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios,

excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (véase la sentencia de 3 de julio de 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, apartado 38 y jurisprudencia citada).

17 Por otro lado, de la lectura conjunta de los apartados 1, letra a), y 2, del artículo 58 del Reglamento 2017/1001 resulta que la prueba del uso efectivo debe referirse, en principio, a todos los productos o servicios para los que esté registrada una marca controvertida. Si la prueba del uso efectivo solo se aporta para parte de los productos o servicios para los que esté registrada una marca controvertida y concurren los demás requisitos establecidos en el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, cabrá declarar que los derechos de su titular han caducado en lo relativo a los productos o servicios para los que no haya aportado la prueba de un uso efectivo, o incluso ninguna prueba de uso [sentencia de 18 de octubre de 2016, August Storck/EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, no publicada, EU:T:2016:615, apartado 21].

18 Si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada [sentencias de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, apartado 45, y de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 23].

19 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca [sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 40; véase, también, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 43].

20 Por otra parte, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [sentencias de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, apartado 47, y de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, apartado 28].

21 Procede examinar a la luz de estos principios si la Sala de Recurso actuó sin incurrir en errores de Derecho o de apreciación al confirmar la caducidad parcial de la marca controvertida por lo que respecta a los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41 y 42.

22 En el caso de autos, tanto la División de Anulación como la Sala de Recurso estimaron que el período comprendido entre el 7 de junio de 2016 y el 6 de junio de 2021 era el período de cinco años en el que la recurrente debía demostrar un uso efectivo de la marca controvertida, extremo que ella no discute.

Sobre el cuarto motivo, basado en la comisión de un abuso de Derecho

23 La Sala de Recurso consideró, en los apartados 18 y 19 de la resolución impugnada, que el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 no exige que el solicitante de caducidad demuestre interés en ejercitar la acción. Así, señaló que no eran pertinentes para apreciar la admisibilidad de una solicitud de caducidad el citado interés en ejercitar la acción o cierto interés económico. Además, en los apartados 20 y 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso puso de manifiesto que ningún indicio permitía concluir que la coadyuvante hubiera presentado la solicitud de caducidad de un modo constitutivo de abuso de Derecho.

24 La recurrente discrepa de esta conclusión de la Sala de Recurso y, basándose en la jurisprudencia y en una resolución dictada por la Gran Sala de Recurso de la EUIPO, sostiene que, en determinadas circunstancias, el carácter abusivo de la solicitud de caducidad puede conllevar su inadmisibilidad. La recurrente también refuta la conclusión de la Sala de Recurso de que no existían indicios que permitieran concluir que la solicitud de caducidad se hubiese presentado de modo abusivo.

25 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

26 A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, podrá presentarse ante la EUIPO una solicitud de caducidad de una marca de la Unión, en los casos definidos en los artículos 58 y 59 de dicho Reglamento, por cualquier persona física o jurídica, así como por cualquier agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que le sea aplicable, tenga capacidad procesal.

27 Según la jurisprudencia, mientras que los motivos de denegación de registro relativos protegen los intereses de los titulares de determinados derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos y las causas de caducidad tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta, lo que explica que el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 no exija que el solicitante demuestre un interés en ejercitar la acción [véase la sentencia de 16 de noviembre de 2017, Carrera Brands/EUIPO — Autec (Carrera), T-419/16, no publicada, EU:T:2017:812, apartado 33 y jurisprudencia citada].

28 Este análisis se ve corroborado por el considerando 24 del Reglamento 2017/1001, que establece la protección de las marcas de la Unión únicamente en la medida en que sean utilizadas efectivamente. A la luz de esa consideración, surge la finalidad del artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, que consiste en ofrecer la posibilidad de impugnar una marca de la Unión que no haya sido objeto de un uso efectivo durante cierto tiempo al mayor número posible de personas, sin exigir que demuestren interés en ejercitar la acción (véase la sentencia de 16 de noviembre de 2017, Carrera, T-419/16, no publicada, EU:T:2017:812, apartado 34 y jurisprudencia citada).

29 Dado que, en virtud del artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, «cualquier persona física o jurídica» puede presentar una solicitud de caducidad porque la marca no se use o no se use suficientemente, la cuestión de la posible existencia de abuso de Derecho no es pertinente para analizar la admisibilidad de una solicitud de caducidad presentada con arreglo a esa disposición [véase la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN), T-699/21, no publicada, EU:T:2022:528, apartado 24 y jurisprudencia citada; véase, también, en este sentido, el auto de 19 de enero de 2021, Leinfelder Uhren München/EUIPO, C-401/20 P, no publicado, EU:C:2021:31, apartado 21].

30 Por otro lado, el artículo 63, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 no supedita ni la admisibilidad ni la procedencia de una solicitud de caducidad a la buena fe del solicitante. La caducidad por falta de uso de una marca dentro del período de cinco años previsto es una consecuencia legal de los artículos 58, apartado 1, letra a), y 64, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, sin que su titular tenga el derecho de mantener el registro por el hecho de que el solicitante de la caducidad lleve a cabo, por otra parte, actos de competencia desleal [véase, en este sentido y por analogía, el auto de 2 de septiembre de 2020, DTE Systems/EUIPO — Speed-Buster (PedalBox +), T-801/19, no publicado, EU:T:2020:383, apartado 38 y jurisprudencia citada].

31 Es cierto que, como señala la recurrente, de la jurisprudencia resulta que los justiciables no pueden prevalerse de las normas de la Unión de forma abusiva o fraudulenta (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, apartado 37).

32 La recurrente considera que, con arreglo al principio enunciado por esa jurisprudencia, la presentación de una solicitud de caducidad puede constituir, en circunstancias excepcionales y específicas, como las que subyacían al asunto que dio lugar a la resolución de la Gran Sala de Recurso de 1 de febrero de 2020 (asunto R 2445/2017-G; en lo sucesivo, «asunto Sandra Pabst»), una práctica abusiva o incluirse en tal práctica.

33 No obstante, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, en esencia, en el apartado 21 de la resolución impugnada, los hechos del presente asunto no son comparables a los del asunto Sandra Pabst, ya que este último se caracterizaba por circunstancias excepcionales, que no concurren en el presente. En efecto, en primer lugar, el asunto Sandra Pabst versaba sobre una sociedad creada artificialmente con la única finalidad de presentar múltiples solicitudes de caducidad, lo que no ocurre en este caso con la coadyuvante. En segundo lugar, su objeto era la presentación casi simultánea, por una única sociedad, de 37 solicitudes de caducidad frente a una misma parte y de múltiples solicitudes de caducidad ante la EUIPO (850 solicitudes en un período de dos años), mientras que, en el caso de autos, la recurrente se refiere únicamente a las dos solicitudes de caducidad presentadas ante la EUIPO en relación con sus marcas.

34 En tercer lugar, la Gran Sala de Recurso indicó, en el asunto Sandra Pabst, que algunas de las numerosas solicitudes de caducidad de que se trataba estaban abocadas al fracaso y se utilizaban únicamente con el fin de presionar o como «represalia» en respuesta al fracaso de negociaciones que perseguían que el solicitante de la caducidad adquiriera las marcas en cuestión, y, por tanto, con la finalidad de obtener una ventaja indebida obligando al titular de dichas marcas a celebrar un acuerdo de cese de estas. La recurrente no demuestra que esas circunstancias se den en el caso de autos. En efecto, el hecho de que la coadyuvante conociera el uso de la marca controvertida en el sector de los medios de comunicación, invocado por la recurrente, como consecuencia del renombre de la marca, no permite demostrar, por sí solo, que la solicitud de caducidad de esa marca en lo que respecta a los productos y servicios que no tienen una relación manifiesta con el sector de los medios de comunicación estuviera abocada al fracaso y sirviera, por tanto, únicamente para hacer recaer sobre ella una carga indebida o para presionarla. Por el contrario, el hecho de que la coadyuvante tenga intención de utilizar una marca capaz de crear confusión por las similitudes con la marca controvertida, hecho que resulta de un litigio relativo a la oposición de la recurrente al registro de una marca presentada por la coadyuvante ante la Deutsche Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas), demuestra el interés real de la coadyuvante en que se «actualice» el registro de marcas en lo que respecta al alcance del

monopolio de la recurrente sobre la marca controvertida, y ello de conformidad con el considerando 24 del Reglamento 2017/1001, según el cual solo está justificado proteger las marcas de la Unión en la medida en que sean utilizadas efectivamente.

35 A la vista de lo anterior, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho ni de apreciación al desestimar la alegación de la recurrente relativa a la inadmisibilidad de la solicitud de caducidad por el supuesto carácter abusivo de dicha solicitud. Por tanto, procede desestimar el cuarto motivo por infundado.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, en lo que respecta a la caducidad de la marca controvertida para los servicios promocionales, de marketing ***y publicidad distintos de la «emisión de publicidad a través de televisión, radio y medios electrónicos», comprendidos en la clase 35, y del artículo 95, apartado 2, de dicho Reglamento***

36 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 al concluir que no había demostrado el uso efectivo de la marca controvertida para los servicios promocionales, de *marketing* y publicidad distintos de la «emisión de publicidad a través de televisión, radio y medios electrónicos», comprendidos en la clase 35.

37 En este contexto, la recurrente también cuestiona la negativa de la Sala de Recurso a tener en cuenta las observaciones y las pruebas que le había presentado el 15 de septiembre de 2023 (véase el apartado 8 anterior). En la vista, la recurrente confirmó que estas alegaciones debían entenderse —tal como las interpretó la EUIPO— en el sentido de que pretendían hacer valer que la Sala de Recurso había infringido el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, en los términos precisados por el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625.

38 Procede comenzar analizando la procedencia de la conclusión de la Sala de Recurso que excluye de su examen las observaciones y las pruebas presentadas por la recurrente el 15 de septiembre de 2023.

Sobre la negativa a tener en cuenta las observaciones y las pruebas presentadas por la recurrente el 15 de septiembre de 2023

39 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error en el procedimiento al no tener en cuenta las observaciones ni las pruebas que le había presentado el 15 de septiembre de 2023, que completaban las pruebas ya presentadas ante la División de Anulación y en el escrito en el que se exponían los motivos del recurso. En particular, reprocha a la Sala de Recurso que no hubiera ejercido su facultad de apreciación al respecto.

40 La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente y alega que la posibilidad que tiene la Sala de Recurso de tomar en consideración hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella, en el sentido del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, se refiere necesariamente solo a los documentos presentados de conformidad, en particular, con lo dispuesto en los artículos 22, 24 y 26 de ese Reglamento. Dado que la recurrente presentó las observaciones y las pruebas de que se trata fuera del escrito en el que se exponían los motivos del recurso o de una

eventual réplica, la Sala de Recurso no estaba obligada a examinar su admisibilidad de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625.

41 La coadyuvante sostiene que, puesto que las observaciones de 15 de septiembre de 2023 fueron presentadas fuera de los plazos procedimentales establecidos para formular observaciones, la Sala de Recurso actuó fundadamente al no tomarlas en consideración en su resolución.

42 La Sala de Recurso decidió, en el apartado 13 de la resolución impugnada, que no procedía tener en cuenta el escrito de la recurrente de 15 de septiembre de 2023 y motivó esta conclusión haciendo referencia a los artículos 95, apartado 2, y 68, apartado 1, cuarta frase, del Reglamento 2017/1001 y al artículo 26 del Reglamento Delegado 2018/625.

43 Como lo confirmó la EUIPO en la vista en respuesta a una pregunta del Tribunal General, de esta motivación se desprende, en esencia, que la Sala de Recurso consideró que, al no haberse presentado el escrito de 15 de septiembre de 2023 dentro de plazo (véase el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), es decir, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la División de Anulación (véase el artículo 68, apartado 1, cuarta frase, del Reglamento 2017/1001), o, previa petición motivada, en una réplica al escrito de contestación de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso (véase el artículo 26 del Reglamento Delegado 2018/625), no procedía su examen.

44 A este respecto, se debe señalar que el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 establece que la EUIPO puede no tener en cuenta pruebas que las partes no hubieren presentado dentro de plazo.

45 Del tenor de esta disposición se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 2017/1001 y que no se prohíbe en modo alguno que la EUIPO tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (véase la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 77 y jurisprudencia citada).

46 Al precisar que la EUIPO «podrá» decidir no tener en cuenta dichas pruebas, el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 le otorga una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tenerlas en cuenta (véanse las sentencias de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 78 y jurisprudencia citada, y de 24 de enero de 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, apartado 56).

47 Una eventual toma en consideración de esos hechos y pruebas adicionales en modo alguno constituye un «favor» concedido a una u otra parte, sino que debe encarnar el resultado de un ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación que se otorga a la EUIPO en el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 (véase la sentencia de 24 de enero de 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, apartado 58 y jurisprudencia citada).

48 El ejercicio de la facultad de apreciación de la EUIPO establecida en el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 está delimitado por el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, que tiene por objeto, de conformidad con el considerando 8 de dicho Reglamento Delegado, reflejar con precisión los límites de la facultad discrecional de las Salas de Recurso de la EUIPO por lo que respecta al examen de las pruebas presentadas extemporáneamente.

49 Conforme a la jurisprudencia, corresponde al Tribunal General apreciar si la Sala de Recurso ejerció de manera efectiva la amplia facultad de apreciación de que dispone para decidir, de manera motivada y teniendo debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes, que procedía o no tener en cuenta los hechos invocados o las pruebas presentadas por primera vez ante ella para dictar la resolución que debía adoptar [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accesorio para mando a distancia inalámbrico), T-611/21, EU:T:2022:739, apartado 36 y jurisprudencia citada].

50 En el caso de autos, procede señalar que, como admite la recurrente, sus observaciones de 15 de septiembre de 2023 y las pruebas correspondientes no se presentaron ni ante la División de Anulación ni dentro del plazo fijado para presentar el escrito en el que se exponían los motivos del recurso. La recurrente tampoco podía solicitar autorización para presentar una eventual réplica de conformidad con el artículo 26 del Reglamento Delegado 2018/625 al no haber respondido la otra parte al escrito en el que se exponían los motivos.

51 No obstante, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 44 a 47 de la presente sentencia, dado que no se alegaron ni aportaron hechos ni pruebas en los plazos fijados a tal efecto a la recurrente en virtud de lo dispuesto en el Reglamento 2017/1001 ni, por tanto, dentro de plazo, en el sentido del artículo 95, apartado 2, de dicho Reglamento, la Sala de Recurso debía ejercer su margen de apreciación, en los términos en que está delimitado por el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, para decidir si procedía o no tener en cuenta tales elementos a efectos de la resolución que debía dictar.

52 Pues bien, ese ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación en virtud del artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 47 anterior, falta ciertamente en el caso de autos, ya que la Sala de Recurso descartó los hechos y las pruebas presentados por la recurrente el 15 de septiembre de 2023 simplemente porque no habían sido presentados con alguno de los escritos contemplados en los artículos 22, 24 y 26 del Reglamento Delegado 2018/625, sin examinar si, en el caso de autos, concurrían los requisitos mencionados en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, en los que cabe aceptar esos hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella.

53 A diferencia de lo que se desprende de este fundamento de la resolución impugnada y de lo que sostiene la EUIPO, el examen de la admisibilidad de las observaciones y de las pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso no puede limitarse a los hechos y pruebas presentados con los escritos mencionados en los artículos 22, 24 y 26 del Reglamento Delegado 2018/625.

54 Tal limitación no resulta ni del artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 ni del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625. Esta última disposición, que delimita la facultad discrecional de la Sala de Recurso en cuanto a la posibilidad de negarse a aceptar hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella, establece a este respecto dos requisitos, a saber, por una parte, su relevancia a primera vista y, por otra parte, la presentación de una causa

justificada para no aportarlos en el momento oportuno. La EUIPO no pudo indicar, en respuesta a una pregunta oral del Tribunal General, ninguna otra disposición susceptible de constituir una «disposición en contrario» en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 45 anterior que permitiera a la Sala de Recurso no ejercer efectivamente su facultad de apreciación y rechazar hechos y pruebas presentados por primera vez ante ella por el mero hecho de que hubiesen sido presentados fuera de los escritos previstos en el Reglamento Delegado 2018/625.

55 Procede concluir de ello que la Sala de Recurso erró al excluir de su examen las observaciones y las pruebas presentadas por la recurrente el 15 de septiembre de 2023 sin ejercer, en atención a los requisitos establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, la facultad de apreciación que le confería el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

Sobre la apreciación del uso efectivo de la marca controvertida en lo relativo a los servicios comprendidos en la clase 35

56 En los apartados 33 a 39 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas por la recurrente demostraban el uso de la marca controvertida para una subcategoría de los servicios promocionales, de *marketing* y publicidad comprendidos en la clase 35 para los que dicha marca había sido registrada, a saber, para la «emisión de publicidad a través de televisión, radio y medios electrónicos». En consecuencia, anuló la resolución de la División de Anulación en la medida en que esta había declarado la caducidad de la marca controvertida para tales servicios y desestimó la solicitud de caducidad respecto a ellos.

57 En cambio, la Sala de Recurso señaló que no se había demostrado el uso de la marca controvertida para otras subcategorías de servicios promocionales, de *marketing* y publicidad comprendidos en la clase 35. Declaró, por una parte, que no se prestaban servicios publicitarios a clientes terceros (apartado 41 de la resolución impugnada) y, por otra parte, que la utilización de la marca controvertida en carteles publicitarios de terceros indicaba que el programa mostrado en esos carteles podía verse en la cadena de televisión del grupo al que pertenecía la recurrente, pero no indicaba que esa marca fuera utilizada para prestar servicios promocionales, de *marketing* y publicidad (apartado 42 de la resolución impugnada).

58 La recurrente alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 al concluir que no había demostrado el uso efectivo de la marca controvertida para los servicios promocionales, de *marketing* y publicidad comprendidos en la clase 35 distintos de la «emisión de publicidad a través de televisión, radio y medios electrónicos». Refiriéndose, en particular, a las actividades de Ad Alliance (anteriormente IP Deutschland), sociedad que actúa como «sociedad de *marketing*» concesionaria de publicidad del grupo al que ella pertenece, la recurrente sostiene que los servicios prestados a los anunciantes relativos a la publicidad televisiva incluyen el diseño de estrategias publicitarias y la creación de publicidad para su emisión en alguna de las cadenas de televisión del referido grupo.

59 La recurrente aduce que, al no tener en cuenta las particularidades de los servicios de publicidad, en particular en televisión, vinculadas a la intervención de concesionarias de publicidad como Ad Alliance y al estimar que los servicios de publicidad se prestaban únicamente mediante agencias de publicidad, la Sala de Recurso no apreció debidamente el funcionamiento del mercado de la publicidad televisiva.

60 La EUIPO alega que las pruebas a las que se refiere la recurrente versan sobre el uso de la marca controvertida para los servicios de «emisión y transmisión de programas de televisión», comprendidos en la clase 38, y de «emisión de publicidad a través de televisión, radio y medios electrónicos», comprendidos en la clase 35. En cualquier caso, estima que estas pruebas, en particular los documentos referidos a Ad Alliance y a IP Deutschland, no demuestran que los servicios publicitarios se prestaran a terceros.

61 La coadyuvante arguye que la recurrente no presta servicios publicitarios, sino que se limita a poner a disposición sus cadenas de televisión y radio, a través de las cuales los anunciantes emiten su publicidad, lo que está incluido en los servicios contemplados en la clase 38. Sostiene que los servicios publicitarios consisten en la producción de anuncios publicitarios, el desarrollo de estrategias publicitarias y la puesta a disposición de espacios o tiempos publicitarios. Pues bien, considera que la recurrente no presta estos servicios pertenecientes a la actividad clásica de las agencias de publicidad. En su opinión, las pruebas presentadas se refieren, a lo sumo, a una publicidad realizada en interés propio, esto es, para atraer clientes a los servicios de emisión de publicidad prestados por la recurrente.

62 A este respecto, con carácter preliminar, procede recordar, en primer lugar, como han hecho, en esencia, la División de Anulación en la página 34 de su resolución y la Sala de Recurso en el apartado 31 de la resolución impugnada, que el uso de la marca de que se trata por una sociedad vinculada económicamente al titular de aquella se presume que es un uso de la marca hecho con el consentimiento de su titular y, por tanto, debe considerarse hecho por el propio titular, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2015, Now Wireless/OAMI — Starbucks (HK) (now), T-278/13, no publicada, EU:T:2015:57, apartado 38].

63 Por tanto, en el caso de autos, el uso de la marca controvertida por las sociedades del grupo al que pertenece la recurrente, como Ad Alliance, debe considerarse hecho con el consentimiento de la recurrente y, en consecuencia, hecho por ella. Por consiguiente, para apreciar el uso efectivo de la marca controvertida se han de tener en cuenta las pruebas relativas al uso eventual de la referida marca por dichas sociedades.

64 En segundo lugar, según la jurisprudencia, los «servicios promocionales, de *marketing* y publicidad», comprendidos en la clase 35, hacen básicamente referencia a una actividad de asesoramiento y apoyo especializado a empresas que tratan de promocionar y desarrollar sus productos o servicios. Consecuentemente, incluyen servicios cuya finalidad es apoyar a empresas terceras y ayudarlas a mejorar sus actividades incrementando su visibilidad u obteniendo mayores ingresos [véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de junio de 2016, Staywell Hospitality Group/EUIPO — Sheraton International IP (PARK REGIS) y Sheraton International IP/EUIPO — Staywell Hospitality Group (PARK REGIS), T-510/14 y T-536/14, no publicada, EU:T:2016:333, apartado 54, y de 31 de enero de 2024, ECE Group/EUIPO — ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE), T-581/22, no publicada, EU:T:2024:47, apartado 45].

65 Para demostrar el uso en el caso de un servicio, este tiene que ofrecerse a terceros y conllevar, por lo general, una contraprestación económica [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 30 de septiembre de 2016, Alpex Pharma/EUIPO — Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T-355/15, no publicada, EU:T:2016:591, apartados 37 y 38, y de 7 de diciembre de 2022, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO — Neng (Fohlenelf), T-747/21, no publicada, EU:T:2022:773, apartado 90].

66 Por tanto, procede examinar si las pruebas presentadas por la recurrente en el procedimiento administrativo, relativas, en particular, a las actividades de las sociedades del grupo al que pertenece, entre las que se encuentra Ad Alliance, permiten demostrar, como alega, el uso de la marca controvertida para los servicios promocionales, de *marketing* y publicidad, comprendidos en la clase 35, para los que fue registrada, distintos de los servicios de emisión de publicidad.

67 A este respecto, la recurrente sostiene que los servicios publicitarios, que, según ella, se prestan bajo la marca controvertida, específicamente por Ad Alliance, consisten en servicios de asesoramiento, comunicación, creación y realización de publicidad.

68 Remitiéndose a las alegaciones y pruebas presentadas, en particular, con los escritos de 27 de agosto de 2021 (véase el apartado 5 anterior) y de 15 de marzo de 2023 (véase el apartado 8 anterior), presentados en el procedimiento administrativo, la recurrente indica que Ad Alliance presta, en concreto, como servicios promocionales, de *marketing* y publicidad comprendidos en la clase 35, servicios referidos a la rentabilidad del apoyo publicitario o de una campaña publicitaria, servicios de asesoramiento dirigidos a identificar los programas de televisión a los que cabría asociar la publicidad, así como servicios relativos al diseño de publicidad, más específicamente en cuanto a publicidad televisiva («conceptos a medida»). En su opinión, tales servicios son comparables a la actividad de una agencia de publicidad «clásica».

69 A este respecto, procede señalar que, a diferencia de lo que estimó la Sala de Recurso en la resolución impugnada, las pruebas presentadas por la recurrente en el procedimiento administrativo demuestran que el grupo al que pertenece prestó a terceros a título lucrativo, a través de las sociedades del grupo, en particular a través de Ad Alliance, servicios promocionales, de *marketing* y publicidad comprendidos en la clase 35 distintos de la emisión de publicidad durante el período pertinente.

70 En efecto, en primer término, la recurrente ha demostrado que las sociedades del grupo al que pertenecía habían prestado a los anunciantes servicios relativos a la creación y a la realización de publicidad, en particular televisiva.

71 A este respecto, ha aportado las «presentaciones enviadas a los anunciantes» (véanse, en concreto, los anexos 90 a 94 del escrito de 27 de agosto de 2021), que incluyen la marca controvertida, en la forma registrada o en otras formas que, sin embargo, no alteran su carácter distintivo y que muestran ofertas de servicios para ciertas modalidades de publicidad especializada («Special Creations» o «Special Ads»). Esa publicidad especializada se emite durante los programas de televisión, encima de la imagen del programa en curso, y puede consistir, en particular, en una banda horizontal o vertical («cut in»), en publicidad que se muestra en gran formato como un marco diseñado individualmente o en publicidad que se coloca sin separador durante el programa en curso («framesplit» o «programmesplit») o en publicidad que se desplaza por la pantalla («skyscraper»).

72 En las ofertas de que se trata, la modalidad de publicidad especializada propuesta podía también ser diseñada por la recurrente resaltando el producto del anunciante mediante un concepto vinculado a un programa de televisión de éxito emitido en alguna cadena del grupo RTL, por ejemplo, un producto «premiado» con un «golden buzzer» (véanse, en particular, los anexos 92 y 93 del escrito de 27 de agosto de 2021).

73 Esta modalidad de publicidad especializada, concebida para que el anunciante pueda beneficiarse directamente del éxito de un programa de televisión, conlleva una contribución creativa en el diseño de la publicidad que es propia de los programas emitidos por el grupo al que pertenece la recurrente.

74 Por otro lado, del documento titulado «Condiciones de reservas Special Ads» (véase el anexo 90 del escrito de 27 de agosto de 2021) se desprende que «el departamento de *marketing* del grupo RTL factura por separado los costes de producción [de los "Special Ads" o de las "Special Creations"]», lo que confirma que esa publicidad especializada no se ofrece como emisión del contenido publicitario, sino que constituye un servicio adicional a dicha emisión.

75 En el escrito de 15 de marzo de 2023, la recurrente también presentó unos anuncios publicitarios de 2020 y 2021 destinados a promocionar aquellos productos de los anunciantes en los que se utilizaba la marca controvertida como elemento del contenido publicitario. A modo de ejemplo, la publicidad presentada por la recurrente consistía en una ampliación (*zoom-in*) de las letras de la marca controvertida hasta el punto de mostrar que el fondo de la letra mayúscula «T», que formaba parte de dicha marca, estaba a su vez «compuesto» por la multiplicación del producto objeto de la publicidad.

76 La prestación de servicios promocionales, de *marketing* y publicidad distintos de la emisión de publicidad a los anunciantes bajo la marca controvertida viene corroborada por otras pruebas aportadas, en particular por el documento titulado «Condiciones generales de venta» o por las fichas técnicas que acompañan a las ofertas para los servicios prestados (véanse, en concreto, los anexos 111 y 134 del escrito de 27 de agosto de 2021), de las que resulta que los departamentos de producción mediática del grupo al que pertenece la recurrente orientan a los anunciantes diseñando y produciendo material publicitario, incluidos anuncios publicitarios sonoros y audiovisuales.

77 Tales servicios conllevan una aportación creativa en el diseño de la publicidad por parte de las sociedades del grupo al que pertenece la recurrente. Por consiguiente, a diferencia de lo que señaló la Sala de Recurso, estos servicios no se limitan a la mera emisión del contenido publicitario creado por un tercero.

78 En segundo término, de las pruebas presentadas también resulta (véanse, en particular, los anexos 92 a 94 del escrito de 27 de agosto de 2021) que la recurrente ofreció a los anunciantes sus servicios en el ámbito del desarrollo de estrategias publicitarias en los medios de comunicación que le pertenecen, brindándoles la posibilidad de participar en operaciones promocionales creadas por el grupo al que pertenece la recurrente, como el patrocinio vinculado a programas de televisión específicos o la inserción en ellos de productos.

79 En tercer término, la recurrente también se refiere fundadamente, con el fin de demostrar el uso de la marca controvertida para los servicios promocionales, de *marketing* y publicidad, a sus actividades de asesoramiento que tienen por objeto identificar los programas de televisión a los que cabría asociar la publicidad. En efecto, estas actividades pueden contribuir a la eficacia de la estrategia publicitaria del anunciante y garantizar la protección de su marca contra los efectos negativos que pudieran resultar de su asociación con contenidos indeseables (*brand safety*). Así pues, el grupo al que pertenece la recurrente diseña el «entorno publicitario» para que sea más atractivo para el anunciante, contribuyendo de este modo a la rentabilidad del apoyo publicitario que le ofrece.

80 Por último, las pruebas presentadas por la recurrente demuestran que las sociedades del grupo al que pertenece, como Ad Alliance, prestaron los servicios de asesoramiento relativos a la comercialización de la publicidad televisiva, en particular sirviéndose de los datos relativos al mercado de la publicidad televisiva recabados por la recurrente, con el fin, en concreto, de adaptar la estrategia publicitaria a los diferentes sectores o a los diferentes públicos objetivo.

81 Tales servicios pertenecen efectivamente a los servicios de asesoramiento y apoyo especializado a empresas que tratan de promocionar sus productos y servicios y de desarrollar sus estrategias publicitarias, y pretenden ayudar a dichas empresas a mejorar sus actividades incrementando su visibilidad u obteniendo mayores ingresos de la inversión publicitaria, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 64 anterior.

82 De los apartados 70 a 81 de la presente sentencia se desprende que, a diferencia de lo expuesto por la Sala de Recurso, las pruebas presentadas por la recurrente —incluso sin tener en cuenta las pruebas aportadas con el escrito de 15 de septiembre de 2023— que la Sala de Recurso excluyó de su examen (véase el apartado 42 anterior) demuestran que el grupo al que pertenece prestó a terceros, bajo la marca controvertida y durante el período pertinente, servicios promocionales, de *marketing* y publicidad que no se limitaban a la emisión de publicidad, sino que pretendían contribuir activamente al desarrollo de una estrategia publicitaria de dichos terceros, habida cuenta del conocimiento del funcionamiento del sector de la publicidad en los medios de comunicación que tienen las sociedades del grupo al que pertenece.

83 En este contexto, procede señalar también que de las pruebas presentadas por la recurrente en el procedimiento administrativo se desprende que los volúmenes de negocio anuales procedentes de la publicidad televisiva del grupo al que pertenece ascendían a varios miles de millones de euros durante el período pertinente y que el citado grupo disponía de cuotas importantes del mercado publicitario en diferentes Estados miembros de la Unión, en particular en Alemania. Así pues, dado que la recurrente ha demostrado haber utilizado la marca controvertida para los servicios promocionales, de *marketing* y publicidad distintos de la emisión de publicidad, parte de esos ingresos y de esas cuotas de mercado deben considerarse procedentes de la prestación de tales servicios.

84 Habida cuenta de lo anterior, procede estimar el primer motivo y, por tanto, modificar la resolución impugnada desestimando la solicitud de caducidad de la marca controvertida para todos los servicios de que se trata comprendidos en la clase 35.

Sobre los motivos segundo y tercero, basados en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 en lo que respecta a la caducidad de la marca controvertida para los productos comprendidos en las clases 3, 9, 16, 24, 25 y 32 y los servicios comprendidos en las clases 41 y 42

85 La Sala de Recurso declaró la caducidad de la marca controvertida para los productos distintos de los «discos de memoria ópticos», comprendidos en la clase 9, y para los productos y servicios de las clases 3, 16, 24, 25, 32, 41 y 42 para los que se había registrado la marca controvertida. A este respecto, puso de manifiesto que la recurrente no había aportado ninguna prueba del uso efectivo de la marca controvertida hacia el exterior para dichos productos y servicios y que el renombre de esa marca, en el que se basaba la recurrente, no era pertinente en esta apreciación. En efecto, según la Sala de Recurso, al igual que todas las demás marcas de la Unión, la marca que goza de renombre puede ser objeto de caducidad en aras del interés público por falta de uso. El alcance de la protección de esa marca de renombre en caso de conflicto con otros derechos de propiedad

intelectual es, según la Sala de Recurso, independiente de la cuestión del uso necesario para garantizar el mantenimiento de los derechos de esa marca de renombre en lo relativo a los productos y servicios para los que está registrada.

86 La recurrente alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 al no tener en cuenta, en la apreciación de las pruebas del uso efectivo de la marca controvertida para los productos comprendidos en las clases 3, 9, 16, 24, 25 y 32 y para los servicios de las clases 41 y 42, el renombre excepcional del que goza dicha marca como «marca de medios de comunicación» en la Unión, por lo que, habida cuenta del principio del carácter unitario de la marca de la Unión, aquella marca debe gozar de una protección amplia cuando se aplican las normas en materia de caducidad.

87 En efecto, según la recurrente, algunos productos y servicios de las clases 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 y 42, que tienen el mismo público que los servicios de publicidad, de emisiones televisivas y de entretenimiento por televisión para los que la marca controvertida es muy conocida, pueden beneficiarse de su poder de atracción. A juicio de la recurrente, dado que existe un vínculo directo, «material» o «mental», entre esos productos y su núcleo de actividad, el uso de un signo —aunque sea ligeramente similar— en tales productos y servicios conlleva, en la mente del público, una confusión en cuanto a posibles vínculos comerciales, lo que, según ella, menoscaba el valor de la marca RTL y lleva a su dilución.

88 La recurrente sostiene que, en tales circunstancias, el artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 no exige la prueba del uso para todos los productos y servicios para los que está registrada la marca de renombre. Afirma que «existe tal uso […] en relación con los productos frente a los cuales el titular de la marca puede hacer valer sus derechos en atención a la protección del renombre».

89 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

90 A este respecto, en primer lugar, procede señalar que, con su alegación, la recurrente sostiene, en esencia, que el principio según el cual, para evitar la caducidad, se ha de acreditar el uso de una marca de la Unión para todos los productos y servicios para los que esté registrada no se aplica cuando una marca controvertida goza de renombre para otros productos o servicios.

91 Pues bien, semejante alegación no solo es contraria al propio tenor del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, sino también a la finalidad perseguida por esta disposición, tal como se concreta en el considerando 24 de dicho Reglamento (véase el apartado 28 anterior). En efecto, al establecer en los artículos 18, apartado 1, y 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 una norma de caducidad de la marca de la Unión por falta de uso quinquenal, fue voluntad del legislador de la Unión que los derechos asociados a la marca de la Unión estuvieran sujetos a la condición de que fuera utilizada efectivamente (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, apartado 25).

92 Tal condición se explica por la consideración de que no se justifica que una marca no utilizada obstaculice la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar cuando introducen en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que llevan la marca controvertida. Por consiguiente, el no uso de una marca de la Unión puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación

de servicios (sentencias de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 32, y de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 54).

93 La *ratio legis* del requisito de que una marca sea objeto de un uso efectivo para estar protegida con arreglo al Derecho de la Unión radica en que el registro de la EUIPO no puede asimilarse a un registro estratégico y estático que confiera a un titular inactivo un monopolio legal por tiempo indefinido. Por el contrario, dicho registro debe reflejar fielmente las indicaciones que las empresas utilizan efectivamente en el mercado para distinguir sus productos y servicios en la vida económica [véase la sentencia de 8 de junio de 2022, Muschaweck/EUIPO — Conze (UM), T-293/21, EU:T:2022:345, apartado 48 y jurisprudencia citada].

94 Por otro lado, los tribunales de la Unión ya han declarado que las disposiciones relativas a la mayor protección que se atribuye a una marca de la Unión que goza de renombre o de notoriedad en la Unión persiguen un objetivo diferente de las que exigen la prueba del uso efectivo de la marca de la Unión, la cual podría 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). Mientras que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 guarda relación con las condiciones a las que está sometida la protección ampliada también más allá de las categorías de productos y de servicios para los que se ha registrado una marca de la Unión, el concepto de «uso efectivo» expresa la condición mínima de uso que deben cumplir todas las marcas para ser protegidas. De ello se sigue que las disposiciones concernientes a la exigencia del uso efectivo de la marca de la Unión, y en especial los criterios enunciados por la jurisprudencia para determinar ese uso efectivo, se diferencian de las disposiciones y los criterios referidos al renombre de esa marca. Por tanto, estos dos tipos de disposiciones deben ser interpretados autónomamente [véase la sentencia de 4 de octubre de 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA), T-143/16, no publicada, EU:T:2017:687, apartado 46 y jurisprudencia citada].

95 Por tanto, suponiendo que la marca controvertida goce de renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 en el sector de los medios de comunicación, esta circunstancia no permite como tal demostrar que se use efectivamente para los productos y servicios de que se trata comprendidos en las clases 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 y 42.

96 No cabe extraer ninguna otra conclusión del carácter unitario de la marca de la Unión.

97 En efecto, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, en relación con el considerando 4 de este, el carácter unitario de una marca de la Unión se traduce únicamente en que goza de una protección uniforme y produce los mismos efectos en todo el territorio de la Unión.

98 Por otro lado, a los efectos de la interpretación de las disposiciones sustantivas del Reglamento 2017/1001, la recurrente no puede invocar válidamente el considerando 7 del Reglamento Delegado 2018/625, que, por lo demás, versa únicamente sobre las normas de procedimiento relativas, en particular, al procedimiento de caducidad.

99 En segundo lugar, la recurrente sostiene que la mayor protección de la marca controvertida, que supuestamente goza de renombre, es necesaria para poder usarla en futuros acuerdos de licencia con respecto a los productos y servicios contemplados en los motivos segundo y tercero. Aun suponiendo que haya que considerar que esta alegación difiere de aquella a la que se ha dado

respuesta en los apartados 90 a 98 de la presente sentencia, es preciso señalar que la recurrente no aporta ninguna prueba —como un acuerdo de licencia que se hubiera firmado con un tercero para el uso de la marca controvertida para los productos de que se trata— capaz de demostrar, por una parte, el uso efectivo de la marca controvertida en el contexto de las licencias sobre la marca concedidas a terceros durante el período pertinente y, por otra parte, la importancia de ese uso.

100 Por otro lado, la recurrente se remite al expediente administrativo y, más concretamente, a las pocas fotografías de cuadernillos, toallas de playa, monos para bebés o latas de cerveza que tienen la forma de la marca controvertida, a las que acompañan facturas y correos electrónicos dirigidos a RTL como clienta de las empresas que los fabrican a petición suya. Sin más pruebas de la comercialización a terceros de estos productos, tales fotografías no pueden demostrar ni el uso efectivo hacia el exterior de la marca controvertida para crear oportunidades comerciales en cuanto a los productos comprendidos en las clases 16, 24, 25 y 32 ni, *a fortiori*, la importancia de ese uso [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2016, Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT), T-431/15, no publicada, EU:T:2016:395, apartado 55].

101 Así pues, la Sala de Recurso confirmó fundadamente la caducidad de la marca controvertida respecto de los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 y 42.

102 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar los motivos segundo y tercero.

Costas

103 A tenor del artículo 134, apartados 1 y 3, 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. No obstante, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.

104 En el presente asunto, como se han estimado parcialmente las pretensiones de todas las partes, procede condenar a cada una de ellas a cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

decide:

1) **Modificar la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 19 de septiembre de 2023 (asunto R 86/2023-2) en el sentido de que se desestima la solicitud de caducidad para todos los servicios comprendidos en la clase 35 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, correspondientes a la descripción siguiente: «Servicios promocionales, de *marketing* y publicidad».**

2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**

3) RTL Group Markenverwaltungs GmbH, la EUIPO y la Sra. Marcella Örtl cargarán con sus propias costas.

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Ricziová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 2025.

Firmas