Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 9 de diciembre de 2014*

«Marca comunitaria — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria figurativa ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Admisibilidad de la solicitud de caducidad»

En el asunto T-307/13,

Capella EOOD, con domicilio social en Sofía (Bulgaria), representada inicialmente por el Sr. M. Holtorf, posteriormente por el Sr. A. Theis y finalmente por el Sr. F. Henkel, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

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

Oribay Mirror Buttons, S.L., con domicilio social en San Sebastián (Guipúzcoa), representada por el Sr. A. Velázquez Ibáñez, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 22 de marzo de 2013 (asunto R 164/2012-4) relativa a un procedimiento de caducidad entre Capella EOOD y Oribay Mirror Buttons, S.L.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Gervasoni y L. Madise (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de junio de 2013;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de noviembre de 2013;

* Lengua de procedimiento: español.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de noviembre de 2013;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita, y habiéndose decidido, en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 22 de junio de 2005, la coadyuvante, Oribay Mirror Buttons, S.L., obtuvo de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 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) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)], el registro, con el número 3611282, de la marca figurativa siguiente (en lo sucesivo, «marca controvertida»):



2 Los productos y servicios designados por la marca controvertida están comprendidos en las clases 12, 37 y 40 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 responden, respecto a cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

— Clase 12: «Vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases».

— Clase 37: «Construcción; reparación; servicios de instalación».

— Clase 40: «Tratamiento de materiales».

3 El 11 de enero de 2011, la demandante, Capella EOOD, presentó una solicitud de caducidad de la marca controvertida en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009. En dicha solicitud, la demandante sostenía que la marca controvertida no había sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea en un período de cinco años en relación, por un lado, con determinados

productos incluidos en la clase 12 y, por otro lado, con los servicios comprendidos en la clase 37, para los cuales estaba registrada dicha marca. La declaración de productos y servicios contra los que se dirigía la solicitud de caducidad estaba formulada en los siguientes términos:

«Clase 12 — Vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases, con la excepción de botones de espejo para parabrisas, soportes de sensores para parabrisas, acopladores ópticos para parabrisas, topes para parabrisas, así como soportes de cámaras para parabrisas.

Clase 37 — Servicios de reparación; reparación y mantenimiento.»

4 Mediante resolución de 23 de noviembre de 2011, la División de Anulación declaró la caducidad de la marca controvertida en lo que atañe a los siguientes productos y servicios:

— Clase 12 — Vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases, con la excepción de partes para ventanillas y parabrisas.

— Clase 37 — Servicios de reparación; reparación y mantenimiento.

5 El 23 de enero de 2012, la coadyuvante interpuso recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

6 Mediante resolución de 22 de marzo de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Anulación, desestimó la solicitud de caducidad de la demandante en su totalidad y, por último, condenó en costas a la demandante. Más concretamente, en lo que atañe, en primer lugar, a los productos comprendidos en la clase 12, la Sala de Recurso declaró la inadmisibilidad de la solicitud de caducidad, por estimar que no se dirigía contra los productos para los cuales se había registrado la marca impugnada. A este respecto, la citada Sala consideró que la demandante no podía impugnar una marca por falta de uso efectivo y, al mismo tiempo, reconocer que dicha marca había sido utilizada. Añadió que la demandante, en su solicitud de caducidad, no había presentado la declaración de los productos y servicios registrados contra los que se dirigía dicha solicitud. En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que, puesto que la solicitud de caducidad era inadmisible en la medida en que se dirigía contra los productos incluidos en la clase 12, tampoco podía ser declarada parcialmente admisible, en relación con los servicios de la clase 37, para los cuales se había registrado igualmente la marca controvertida.

Pretensiones de las partes

7 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Declare la caducidad de la marca controvertida para los productos y servicios de la clase 12 (vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases, con la excepción de partes para ventanillas y parabrisas) y de la clase 37 (servicios de reparación; reparación y mantenimiento).

— Condene en costas a la OAMI, incluyendo las costas correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso.

8 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Estime el recurso.

— Condene a cada una de las partes a cargar con sus propias costas.

9 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de la demandante

10 Mediante su segunda pretensión, la demandantes solicita al Tribunal que declare la caducidad de la marca controvertida para los productos y servicios de la clase 12 (vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases, con la excepción de partes para ventanillas y parabrisas) y de la clase 37 (servicios de reparación; reparación y mantenimiento). Ha de entenderse que tal solicitud tiene por objeto que el Tribunal dirija una orden conminatoria a la OAMI.

11 Ahora bien, según jurisprudencia reiterada, en el marco de un recurso interpuesto ante el juez de la Unión contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, esta última está obligada, con arreglo al artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez de la Unión. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal dirigir órdenes conminatorias a la OAMI, a quien incumbe deducir las oportunas consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del juez de la Unión [véase la sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec, EU:T:2007:219, apartado 20, y la jurisprudencia citada].

12 Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante, dirigida a que el Tribunal ordene a la OAMI estimar la solicitud de caducidad de la marca controvertida.

Sobre el fondo

13 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único basado en la infracción de las disposiciones del artículo 51, apartado 1, letra a), y del artículo 56 del Reglamento nº 207/2009, así como en la infracción de la regla 37, letra a), inciso iii), del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), en su versión modificada. Este motivo único se subdivide en dos partes.

14 Por lo que se refiere a la primera parte, la demandante sostiene que, en esencia, la Sala de Recurso se equivocó cuando, para declarar la inadmisibilidad de la solicitud de caducidad, se basó en que, respecto a los productos de la clase 12, la demandante no había presentado una declaración de los productos y servicios contra los que se dirigía dicha solicitud. En cuanto a la segunda parte, la demandante reprocha, en esencia, a la Sala de Recurso haber cometido un error de Derecho al considerar que no cabía declarar la admisibilidad parcial de la solicitud de caducidad en relación con los servicios de la clase 37.

15 La OAMI aduce que, en esencia, en lo que atañe a la primera parte, la demandante, al reconocer que la marca había sido utilizada para determinados productos y servicios, simplificó y facilitó el desarrollo del procedimiento administrativo. Añade que este reconocimiento no vulnera el principio general del Derecho *nemo potest venire contra factum proprium* (a nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos), sino que constituye únicamente una limitación de la solicitud de caducidad que determina, conforme a las disposiciones del artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, los límites del examen a que debe proceder la OAMI. Por tanto, reconociendo que la solicitud de

caducidad de la demandante es admisible, la OAMI se remite al buen criterio del Tribunal para resolver el presente recurso. En lo que atañe a la segunda parte, la OAMI considera que la solicitud de caducidad es admisible en la medida en que designa los productos de la clase 12, de modo que no es necesario pronunciarse sobre esta parte del motivo único.

16 La coadyuvante cuestiona el fundamento del motivo único invocado por la demandante. A este respecto, aduce, en esencia, que, primeramente, resulta de las disposiciones del artículo 51, apartado 1, letra a), y del artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, así como de la regla 37 del Reglamento nº 2868/95 que únicamente la falta de uso efectivo de los productos y servicios inscritos puede acarrear la caducidad total o parcial de una marca registrada. Por tanto, incumbe al solicitante de la declaración de caducidad de una marca identificar los productos y servicios inscritos para los que solicita la caducidad. Pues bien, en el presente caso, por lo que respecta a los productos de la clase 12, la demandante no identificó los productos y servicios inscritos contra los que se dirigía la solicitud de caducidad. En segundo lugar, sostiene que la demandante no podía, sin contravenir el principio general del Derecho *nemo potest venire contra factum proprium*, solicitar la caducidad, por falta de uso, de la marca controvertida en relación con los productos comprendidos en la clase 12 y, al mismo tiempo, afirmar que algunos productos pertenecientes a esa clase, que no habían sido registrados, si habían sido objeto de un uso efectivo. En tercer lugar, la coadyuvante estima haber presentado pruebas suficientes del uso efectivo de la marca controvertida respecto a diversos productos y servicios incluidos respectivamente en las clases 12 y 37.

17 Con carácter preliminar, es preciso recordar la jurisprudencia según la cual nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretensión de la parte demandante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al Tribunal [sentencias de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec, EU:T:2004:196, apartado 36, y de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec, EU:T:2005:373, apartado 22]. En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se haya planteado en la demanda o presentar motivos que no se hayan planteado en la demanda (véanse, en este sentido, la sentencia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C-106/03 P, Rec, EU:C:2004:611, apartado 34, y la sentencia Cloppenburg, antes citada, EU:T:2005:373, apartado 22).

18 De la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 17 se desprende que, en el presente caso, procede examinar la legalidad de la resolución impugnada con respecto a los motivos formulados en la demanda, teniendo asimismo en cuenta las alegaciones expuestas por la OAMI.

19 Con carácter principal, en relación con la primera parte del motivo único, es preciso recordar los términos del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009:

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina […]:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada […]».

20 La regla 37, letra a), inciso iii), del Reglamento nº 2868/95 dispone:

«Toda solicitud de caducidad o de nulidad presentada ante la Oficina […] incluirá:

a) por lo que respecta al registro cuya caducidad o nulidad se solicite,

[…]

iii) la declaración de los productos y servicios inscritos respecto de los cuales se solicite la caducidad o nulidad[.]»

21 Según jurisprudencia reiterada, 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 dichos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición [sentencias de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), T-126/03, Rec, EU:T:2005:288, apartado 45, y de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec, EU:T:2007:46, apartado 23].

22 En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (sentencia ALADIN, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2005:288, apartado 46, y RESPICUR, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2007:46, apartado 24).

23 Por lo demás, de la jurisprudencia se desprende en esencia que, en la medida en que la prueba del uso de la marca en la que se base la solicitud de caducidad sólo deberá presentarse a instancia del solicitante, corresponde a este último determinar el alcance de su solicitud de prueba (véase, por analogía, la sentencia RESPICUR, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2007:46, apartado 25).

24 De la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 21 y 22 se desprende que, cuando la marca controvertida 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, es posible que el titular de dicha marca únicamente aporte la prueba de su uso efectivo en relación con una parte de esos productos o servicios, en cuyo caso la protección que otorga el registro de la marca controvertida sólo atañe a las subcategorías a la que pertenecen los productos o servicios para los que la marca controvertida ha sido objeto de uso efectivo.

25 Asimismo, de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 21 a 23 se desprende que, una vez más, cuando la marca controvertida 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, un solicitante de la caducidad que estime que el titular de la marca controvertida ha usado de manera efectiva una parte de tales productos y servicios puede legítimamente, a efectos de determinar el alcance de su solicitud de prueba del uso efectivo de dicha marca, en la que se basa la solicitud de caducidad, excluir de su solicitud de caducidad dichos productos o servicios.

26 En el presente caso, consta que la marca controvertida se registró, respecto a los productos incluidos en la clase 12, para «Vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases». Consta igualmente que, a efectos de su solicitud de caducidad, la demandante, en relación con los productos

incluidos en esa clase, definió el alcance de su solicitud dirigiéndola contra los «Vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases, con la excepción de botones de espejo para parabrisas, soportes de sensores para parabrisas, acopladores ópticos para parabrisas, topes para parabrisas, así como soportes de cámaras para parabrisas».

27 Primeramente, en estas circunstancias, es preciso señalar de inmediato que, en el marco de su solicitud de caducidad, en lo que atañe a los productos incluidos en la clase 12, la demandante reprodujo en un primer momento de manera expresa y completa la designación de los productos comprendidos en dicha clase, para los cuales se registró la marca controvertida. Sólo posteriormente la demandante limitó el alcance de dicha solicitud, que se basa en la prueba, por parte del titular de la marca controvertida, de su uso efectivo, excluyendo, mediante la fórmula «con la excepción de», determinadas subcategorías de productos que, según ella, podían, por un lado, incluirse en la categoría más amplia de «Vehículos y accesorios para vehículos no incluidos en otras clases» y, por otro lado, distinguirse dentro de ella de forma autónoma.

28 Por tanto, en la medida en que la solicitud de caducidad de la demandante reproduce expresamente los términos de la designación de los productos incluidos en la clase 12 para los que se registró la marca controvertida, la Sala de Recurso se equivocó al reprochar a la demandante, sobre la base de los dispuesto en la regla 37, letra a), inciso iii), del Reglamento nº 2868/95, no haber presentado, en relación con los productos comprendidos en la clase 12, la declaración de los productos inscritos como aquellos frente a los que se dirigía dicha solicitud.

29 A continuación, contrariamente a lo que alega la coadyuvante, una determinación del alcance de la solicitud de caducidad como la examinada en el presente caso no puede calificarse de reformulación de la lista de los productos comprendidos en la clase 12 para los que se registró la marca controvertida. En efecto, tal como se ha expuesto en el anterior apartado 27, la demandante reprodujo en un primer momento de manera expresa y completa la designación de la categoría de los productos comprendidos en la clase 12 para los cuales se registró la marca controvertida y, posteriormente, excluyó de su solicitud de caducidad, que, una vez más, se basa en la prueba, por parte del titular de la marca controvertida, de su uso efectivo, determinadas subcategorías de productos respecto a las cuales no negaba dicho uso. Al obrar así, la demandante se limitó, como era su derecho conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 23, a determinar el alcance de su solicitud de prueba del uso efectivo de la marca controvertida.

30 Por último, contrariamente a lo que se desprende implícitamente del reproche formulado por la Sala de Recurso de la OAMI en la resolución impugnada, tal como se expone en el anterior apartado 6, cuando, como ocurre en el presente caso en lo que atañe a los productos incluidos en la clase 12, existe una designación de los productos, para los que se registró la marca controvertida, en una determinada categoría, no cabe exigir al solicitante de la caducidad que, para que se declare la admisibilidad de su solicitud, identifique todas las subcategorías de productos y servicios que, a su juicio, aunque sean distinguibles respectivamente de manera autónoma, puedan pertenecer a la categoría más amplia que es la única designada a efectos del registro de la marca controvertida. En efecto, por un lado, como se recuerda en el anterior apartado 23, corresponde únicamente al solicitante de la caducidad determinar el alcance de su solicitud de prueba del uso efectivo de la marca controvertida. Pues bien, en el presente caso, en su solicitud de caducidad, al reproducir en primer lugar de manera expresa y completa la designación de la categoría de los productos incluidos en la clase 12 para los que se había registrado la marca controvertida, y al limitar después su alcance excluyendo determinadas subcategorías de productos cuyo uso efectivo no discutía, la demandante respondió manifiestamente a esta exigencia. Por otro lado, es preciso recordar que, a tenor del artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, la solicitud de marca comunitaria debe contener la lista de productos o de servicios para los que se solicita el registro. De ello se desprende que únicamente el solicitante del registro de una marca comunitaria está facultado para determinar, bajo el control de las instancias competentes de la OAMI, el alcance de la protección que desea que se conceda a dicha marca. Por tanto, en el presente caso, puesto que la coadyuvante, con ocasión del

registro de la marca controvertida, designó los productos en cuestión haciendo referencia a una simple categoría amplia, sin identificar con mayor detalle las subcategorías de productos y servicios que podrían pertenecer a esta última, la Sala de Recurso de la OAMI erró al declarar la inadmisibilidad de la solicitud de caducidad por considerar que la demandante no había identificado tales subcategorías en dicha solicitud.

31 A mayor abundamiento, procede considerar que, para pronunciarse, en particular, sobre la admisibilidad de una solicitud de caducidad basada en la falta de uso efectivo de una marca, como la que es objeto del presente asunto, incumbe a las instancias competentes de la OAMI apreciar con carácter previo si la marca controvertida 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. En efecto, tal como se desprende de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 21 y 22, la posibilidad de considerar o no subcategorías autónomas dentro de la categoría de productos comprendidos en la clase 12 para los que se registró la marca controvertida influye directamente sobre la determinación, por parte del solicitante de la caducidad, del alcance de su solicitud. Pues bien, en el presente caso, es preciso señalar que la Sala de Recurso no se pronunció sobre esta cuestión en la resolución impugnada.

32 A continuación, suponiendo que, tal como considera la demandante y aunque la Sala de Recurso no se haya pronunciado al respecto, la marca controvertida se hubiera registrado para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que pudieran distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, puesto que, según se desprende de las consideraciones que figuran en el anterior apartado 25, la demandante podía en tal caso legítimamente excluir de su solicitud de caducidad determinados productos y servicios cuyo uso efectivo no cuestionaba, la Sala de Recurso erró al estimar que su solicitud de caducidad vulneraba el principio general del Derecho *nemo potest venire contra factum proprium*. Máxime cuando, como ha recordado la OAMI en sus escritos, de la jurisprudencia se desprende que, aunque el autor de una solicitud de que se pruebe el uso efectivo de una marca fuera consciente del uso de esa marca, incluso real o intensivo, no actuaría necesariamente de mala fe al presentar tal solicitud. En efecto, es legítimo pretender que se someta a la apreciación de las instancias competentes de la OAMI la cuestión de si el uso de que se tiene conocimiento es suficiente para constituir un uso efectivo, en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 y de la jurisprudencia pertinente [sentencia de 8 de marzo de 2012, Arrieta D. Gross/OAMI — International Biocentric Foundation y otros (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, apartado 87].

33 De las anteriores consideraciones se desprende que, al declarar la inadmisibilidad de la solicitud de caducidad en la medida en que se dirigía contra los productos comprendidos en la clase 12 para los que se registró la marca controvertida, la Sala de Recurso infringió las disposiciones del artículo 51, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, así como la regla 37, letra a), inciso iii), del Reglamento nº 2868/95. Por tanto, procede declarar fundada la primera parte del motivo único.

34 En cuanto a la segunda parte del motivo único, ésta aduce que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al declarar inadmisible en su totalidad la solicitud de caducidad, por entender que una solicitud de caducidad no podía declararse parcialmente admisible. Más concretamente, de la fundamentación jurídica de la resolución impugnada se desprende que, una vez que la Sala de Recurso consideró inadmisible la solicitud de caducidad en la medida en que se dirigía contra los productos incluidos en la clase 12, dicha solicitud debía declararse inadmisible en su totalidad, es decir, en la medida en que se dirigía tanto contra dichos productos como contra los servicios comprendidos en la clase 37.

35 Pues bien, tal como se ha concluido en el anterior apartado 33, la resolución impugnada adolece de ilegalidad en la medida en que la Sala de Recurso declaró inadmisible la solicitud de caducidad en cuanto se dirigía contra los productos comprendidos en la clase 12. Por consiguiente, la Sala de Recurso también erró al declarar inadmisible la solicitud de caducidad en su conjunto.

36 A la luz de las consideraciones anteriores, es preciso estimar fundado el motivo único, en su primera parte, y, por tanto, anular la resolución impugnada en su totalidad.

Costas

37 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

38 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, en la medida en que se anula la resolución impugnada, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta, a pesar de la pretensión de la OAMI dirigida a que se estimara el recurso.

39 Al haber solicitado la demandante, asimismo, que se condenara a la OAMI a cargar con las costas de la primera ante la Sala de Recurso, procede recordar que, en virtud del artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.

40 Dado que se han desestimado las pretensiones de la parte coadyuvante, ésta cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 22 de marzo de 2013 (asunto R 164/2012-4).

2) La OAMI cargará con sus propias costas y con las de Capella EOOD.

3) Oribay Mirror Buttons, S.L., cargará con sus propias costas.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de diciembre de 2014.

Firmas