Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 17 de marzo de 2016 [1]

Asunto C-207/15 P

Nissan Jidosha KK

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca figurativa que incluye el elemento verbal "CVTC" — Denegación parcial de la renovación por el examinador»

1. Mediante este recurso de casación, la sociedad Nissan Jidosha KK (en lo sucesivo, «Nissan») pide la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal General el 4 de marzo de 2015, en el asunto T-572/12, Nissan Jidosha/OAMI (CVTC) [2](en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).

2. En la sentencia recurrida el Tribunal General desestimó el recurso de Nissan contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 2469/2011-1), que, a su vez, había confirmado el rechazo parcial de este organismo a la solicitud de renovación del registro de la marca comunitaria nº 2188118, CVTC.

3. El litigio en casación versa en torno a la aplicación del artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria, [3] precepto hasta ahora huérfano de interpretación por el Tribunal de Justicia. Al carácter inédito del problema jurídico suscitado se une su trascendencia para los procedimientos de renovación de las marcas; más en concreto, para dar certeza al régimen de los plazos aplicables.

I. **Marco normativo**

A. *Reglamento nº 207/2009, sobre la marca comunitaria*

4. El artículo 46 dispone:

«La vigencia del registro de la marca comunitaria será de diez años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. El registro podrá renovarse, conforme al artículo 47, por períodos de diez años.»

1 — Lengua original: español.

2 — EU:T:2015:136.

3 — Reglamento (CE) del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO L 78, p. 1).

5. El artículo 47 prescribe:

«1. El registro de la marca comunitaria se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.

2. La Oficina informará al titular de la marca comunitaria y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente antes de dicha expiración. La Oficina no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de dicha información.

3. La solicitud de renovación deberá presentarse en un plazo de seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el período de protección. En ese plazo deberán también abonarse las tasas. A falta de ello, la solicitud podrá presentarse todavía y las tasas abonarse en un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día al que se refiere la primera frase, todo ello condicionado al pago de un recargo en el curso de dicho plazo adicional.

4. Si la solicitud se presentare o las tasas se abonaren únicamente para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada la marca comunitaria, el registro solo se renovará para los productos o los servicios de que se trate.

5. La renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del registro. La renovación será registrada.»

6. El artículo 48 reza así:

«1. La marca comunitaria no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando este se renueve.

2. No obstante, si la marca comunitaria incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.

3. La publicación del registro de la modificación contendrá una reproducción de la marca comunitaria modificada. Los terceros cuyos derechos puedan resultar afectados por la modificación podrán impugnar el registro de esta en un plazo de tres meses a partir de la publicación.»

7. A tenor del artículo 50:

«1. La marca comunitaria podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia se declarará por escrito a la Oficina por el titular de la marca. Solo tendrá efectos una vez inscrita.

[…]»

B. *Reglamento (CE) nº 2868/95 de ejecución*[4]

8. Para precisar la aplicación del Reglamento sobre la marca comunitaria se adoptó en 1995 el Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 40/94[5] del Consejo, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), cuya regla 30 («renovación del registro») dispone:

«1. La solicitud de renovación incluirá:

a) el nombre de la persona que solicita la renovación;

b) el número de registro de la marca comunitaria destinada a la renovación;

c) en caso de que la renovación no se solicite para todos los productos y servicios para los que esté registrada la marca, la indicación de las clases o los productos y servicios para los que se solicite la renovación o las clases o los productos y servicios para los que no se solicite la renovación, agrupados en función de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenezca ese grupo de productos o servicios y figurará en el orden de las clases de la clasificación mencionada.

[…]

4. En el caso de que la solicitud de renovación se presente en los plazos contemplados en el artículo 47, apartado 3, del Reglamento sin que se cumplan las demás condiciones que regulan la renovación previstas en el artículo 47 del Reglamento y en las presentes reglas, la Oficina comunicará al solicitante las irregularidades observadas.

5. En el caso de que no se haya presentado una solicitud de renovación o si se presentase una vez expirado el plazo contemplado en la tercera frase del artículo 47, apartado 3, del Reglamento, o si no se pagasen las tasas o se pagasen una vez expirado el citado plazo, o cuando no se subsanasen durante ese período las deficiencias observadas, la Oficina declarará expirado el registro e informará de ello al titular de la marca comunitaria.

En el caso de que las tasas abonadas sean insuficientes para cubrir todas las clases de productos y servicios para los que se solicite la renovación, tal resolución no se adoptará si resulta claro qué clase o clases se tiene la intención de abarcar. A falta de otros criterios, la Oficina tendrá en cuenta las clases en el orden de su clasificación.

6. Cuando la resolución adoptada con arreglo al apartado 5 adquiera carácter firme, la Oficina cancelará la marca en el Registro. La cancelación surtirá efectos a partir del día siguiente al de expiración del registro.

[…]»

4 — Reglamento de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995 (DO L 303, p. 1); modificado por última vez mediante el Reglamento (CE) nº 355/2009 de la Comisión, de 31 de marzo de 2009 (DO L 109, p. 3). Existe una versión consolidada en EurLex.

5 — Antecedente del Reglamento nº 207/2009 (DO 1994, L 11, p. 1).

9. No son aplicables a este asunto, *ratione temporis*, las modificaciones introducidas en el Reglamento sobre la marca comunitaria y en el de ejecución por el Reglamento (UE) 2015/2424,[6] aprobado el 16 de diciembre de 2015.[7]

II. **Antecedentes del litigio**

10. Según los hechos expuestos en la sentencia recurrida, Nissan depositó el 23 de abril de 2001 una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI, en relación con el signo figurativo siguiente:



11. Los productos que la marca debía abarcar se encontraban en las clases 7,[8] 9[9] y 12[10] 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.[11]

12. El 29 de octubre de 2003, la OAMI registró la marca objeto del litigio para esas tres clases de productos.

13. El 27 de septiembre de 2010, la OAMI comunicó a Nissan, como titular del derecho y a efectos de su eventual renovación, la próxima expiración del registro de su marca (prevista para el 23 de abril de 2011).

14. El 27 de enero de 2011, Nissan entregó la solicitud de renovación de su marca, limitada a los bienes de las clases 7 y 12.

15. Mediante escrito de 9 de mayo de 2011, la OAMI informó a Nissan, por una parte, de la inscripción de la renovación de su marca en el Registro (con fecha de 8 de mayo de 2011) para los productos de las clases 7 y 12; por otra parte, le indicó que había procedido, en relación con la misma marca, a cancelar el registro de los productos de la clase 9.

16. En escritos de 14 y 22 de julio, así como de 1 de agosto de 2011, Nissan instó a la OAMI a incorporar los productos de la clase 9 en la renovación de su marca.

17. El 26 de agosto de 2011 la Oficina de registro desestimó dicha petición. La división de administración de marcas confirmó esa resolución al rechazar, el 28 de septiembre de 2011, la solicitud de nulidad de Nissan contra ella.

6 — Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria y el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (DO L 341, p. 21).

7 — Sus disposiciones no entran en vigor hasta el 23 de marzo de 2016. De todos modos, no aportan cambios sustanciales a los artículos pertinentes para resolver este recurso de casación.

8 — La clase 7 enumera: máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos y distribuidores automáticos.

9 — La clase 9 comprende: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; y extintores.

10 — La clase 12 menciona: vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea y acuática.

11 — El Arreglo fue modificado el 28 de septiembre de 1979.

18. Nissan impugnó la resolución de 28 de septiembre de 2011 ante la Sala de Recurso de la OAMI, mediante escrito de 25 de noviembre de 2011, conforme a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

19. La Sala de Recurso, en resolución de 6 de septiembre de 2012,[12] desestimó el recurso de Nissan, al entender que la (primera) solicitud de renovación de la marca para los productos de las clases 7 y 12 constituía una renuncia parcial, expresa y sin equívocos, en el sentido del artículo 50 del Reglamento nº 207/2009, a renovarla respecto de los productos de la clase 9, renuncia que producía efectos para el titular de la marca desde su recepción por la OAMI.

20. La Sala de Recurso sostuvo, asimismo, que ante la declaración de renuncia, vinculante para el titular de la marca, no era aplicable el plazo adicional de seis meses previsto en el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. Habida cuenta del registro de la renovación parcial y de su subsiguiente comunicación al interesado, así como de los efectos *erga omnes* derivados de ambos actos, la Sala de Recurso estimó que, por razones de seguridad jurídica, Nissan no podía revocar su decisión de no renovar la marca para ciertos productos.

III. **Sentencia recurrida**

21. Nissan interpuso, el 21 de diciembre de 2012, un recurso ante el Tribunal General en el que solicitaba la anulación de la decisión de la Sala de Recurso. En apoyo de su demanda invocó un único motivo, basado en la violación de los artículos 47 y 50 del Reglamento nº 207/2009.

22. En la sentencia de 4 de marzo de 2015, el Tribunal General desestimó el recurso de Nissan. No obstante considerar que la Sala de Recurso había errado en derecho al equiparar la falta de solicitud de renovación de la marca con una declaración de renuncia,[13] el Tribunal General descartó la nulidad de la decisión impugnada porque, a su juicio,[14] la aplicación del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009 abocaba a la misma solución adoptada por la OAMI y corroborada por la Sala de Recurso.

23. Según el Tribunal General, el plazo adicional instituido por el apartado 3 del artículo 47 (esto es, los seis meses siguientes a la fecha de expiración del período de protección de la marca)[15] tiene carácter excepcional respecto del plazo inicial. Ni el tenor ni la sistemática del apartado 3 admiten la posibilidad de presentar solicitudes de renovación parcial sucesivas. En particular, la expresión «a falta de ello» implica que el plazo excepcional no es aplicable si se ha depositado una solicitud de renovación durante el plazo ordinario. Dados los efectos *erga omnes* de la renovación parcial, desde el día después de que acabe el anterior período de vigencia, el principio de seguridad jurídica se opone a la ulterior compleción de las solicitudes de renovación.

12 — Asunto R 2469/2011-1.

13 — Apartados 27 a 30 de la sentencia recurrida. Dado que sobre este extremo no hay debate en casación, baste decir que el Tribunal General fundó su razonamiento en tres premisas: a) la titular de la marca no había hecho declaración de renuncia alguna por escrito, como exige el artículo 50 del Reglamento nº 207/2009; b) el formulario de renovación tampoco contiene ninguna declaración expresa de renuncia respecto de las clases de productos que no se mencionan; y c) en el caso de Nissan no cabía deducir la renuncia del formulario, al haberlo cumplimentado un representante suyo y no la propia empresa titular de la marca, en contra de lo que prescribe el artículo 50.

14 — Apartados 38 a 43 de la sentencia recurrida.

15 — Dicho período es de diez años a partir de la fecha de la solicitud originaria, según el artículo 46 del Reglamento nº 207/2009 (véase el punto 4 de estas conclusiones).

24. Finalmente, el Tribunal General rechazó por infundados los demás argumentos avanzados por Nissan en su recurso, en los que esta empresa propugnaba: a) que se había violado el artículo 5 *bis* del Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual [16] y el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; [17] b) que la supresión de los productos de la clase 9 de su derecho de marca constituía una modificación ilegítima, contraria al artículo 48 del Reglamento nº 207/2009; c) que la decisión de renovar la marca solo para los productos de las clases 7 y 12 había sido prematura; y d) que, en decisiones previas, la OAMI había aceptado solicitudes de renovación sucesivas. [18]

IV. **Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes**

25. El recurso de casación de Nissan entró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de mayo de 2015 y el escrito de contestación de la OAMI, el 19 de agosto de 2015.

26. No ha habido escritos de réplica ni de dúplica, con arreglo al artículo 175, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

27. Nissan, en cuanto parte recurrente en casación, pide al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia recurrida, así como de la decisión de la Primera Sala de Recurso de 6 de septiembre de 2012, y la condena en costas a la OAMI. Alega en su defensa dos motivos fundamentados, respectivamente, en la violación de los artículos 47 y 48 del Reglamento nº 207/2009.

28. La OAMI suplica al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene a Nissan al pago de las costas.

29. No se ha celebrado una vista, al no haberlo instado ninguna de las partes.

V. **Examen del recurso de casación**

A. *Sobre el primer motivo, basado en la violación del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009*

1. Alegaciones de las partes

30. En su primer motivo de casación, Nissan reprocha al Tribunal General la vulneración del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009, por haber considerado que su apartado 3 excluye las solicitudes de renovación parcial sucesivas. Aduce que el titular de una marca puede tener razones legítimas para proceder de tal manera, como: a) no incurrir en gastos financieros eventualmente innecesarios respecto de ciertas clases de productos y servicios que podrían dejar de interesarle a efectos de la protección de su marca; b) ceder, antes del final del plazo adicional, la marca a un tercero para las clases que no ha renovado al principio; y c) corregir errores en la solicitud de renovación parcial previa.

16 — Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979; versión española disponible en el sitio Internet siguiente: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.

17 — En referencia a la sentencia Eurohypo/OAMI (EUROHYPO) (T-439/04; EU:T:2006:119), apartado 21.

18 — Apartados 45 a 50 de la sentencia recurrida.

31. Nissan estima, en contra del criterio del Tribunal General,[19] que no existen motivos para interpretar el artículo 47 del Reglamento nº 207/2009 en el sentido de excluir las solicitudes de renovación parcial sucesivas. Ningún elemento de su tenor literal se opone a la renovación de una marca mediante varias solicitudes. En primer lugar, entiende que el plazo adicional empieza a correr bien en defecto de toda solicitud de renovación o bien faltando el pago de las tasas durante el período inicial de renovación. El Tribunal General no habría tenido en cuenta esa doble posibilidad al declarar, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que dicho plazo adicional está supeditado a la ausencia de cualquier solicitud de renovación durante el inicial.

32. Además, la interpretación del Tribunal General conlleva privar del plazo adicional a los titulares de marcas que se esfuerzan por respetar el plazo inicial (artículo 47, apartado 3, primera frase) y beneficia a quienes pueden abonar el recargo inherente al plazo adicional.

33. En segundo lugar, Nissan sostiene que las solicitudes de renovación parcial de una marca (para determinados productos) no pueden ser tratadas como solicitudes de cancelación de esa misma marca para el resto de productos. De otro modo, la petición de renovación parcial se asimilaría a una renuncia, figura jurídica recogida en el artículo 50 del Reglamento nº 207/2009. Y aunque el Tribunal General ha rechazado, con acierto, que en este caso existiera una renuncia,[20] su interpretación del artículo 47 reintroduce el mismo error, esta vez por una vía diferente.

34. En tercer lugar, Nissan opina, de nuevo en contra del criterio del Tribunal General,[21] que, cuando los titulares presentan de manera clara e inequívoca solicitudes de renovación parcial, no por eso sobreentienden que sus subsiguientes solicitudes hayan de ser rechazadas. Trae a colación dos ejemplos de la práctica administrativa previa de la OAMI, en los que se habían aceptado renovaciones parciales sucesivas. Esos dos ejemplos reforzarían la confianza de los titulares de marcas en la posibilidad de proceder al escalonamiento temporal de sus solicitudes de renovación. Asimismo, alude a la regla 30 del Reglamento de ejecución, cuyo apartado 5 permite, a su juicio, abonar las tasas de renovación cubriendo únicamente parte de las clases solicitadas. Posteriormente, siempre dentro del plazo adicional, se podrían abonar, a voluntad del titular de la marca, las relativas a las demás clases, lo que demostraría la ausencia de obstáculos a las solicitudes de renovación parcial sucesivas.

35. En cuarto y último lugar, Nissan aduce que la apelación a la seguridad jurídica como obstáculo a las renovaciones parciales sucesivas, una vez aceptada y registrada la primera solicitud de renovación (apartado 40 de la sentencia recurrida), solo se plantea si la OAMI, como sucedió en este asunto, adopta y registra su decisión sobre la solicitud de renovación parcial antes de que expire el plazo adicional. Para Nissan, esa decisión significa, una vez más, equiparar este género de solicitudes con la renuncia parcial a la marca.

36. La OAMI considera que el recurso de casación es infundado, pues el Tribunal General ha interpretado y aplicado de manera correcta los artículos 47 y 48 del Reglamento nº 207/2009.

37. Añade, en sintonía con el apartado 38 de la sentencia recurrida, que la solicitud de renovación ha de ser, normalmente, depositada en tiempo útil durante el período o plazo inicial de los seis meses previos a la fecha de expiración de la protección registral de la marca, según las dos primeras frases del artículo 47, apartado 3. La solicitud de renovación llevada a cabo durante el plazo adicional, o de «gracia», de otros seis meses, constituiría la excepción.

19 — Apartados 38 y 39 de la sentencia recurrida.

20 — Entre los requisitos exigidos para la aceptación de la renuncia figura, en particular, que el titular ha de expresar por escrito la intención de abandonar su derecho.

21 — Apartado 49 de la sentencia recurrida.

38. Entre los argumentos que, según la OAMI, avalan su interpretación sobre el carácter extraordinario de la renovación en el transcurso del período adicional, el primero es la propia estructura del artículo 47, que reflejaría el binomio dialéctico «regla general/excepción»; el segundo, el tenor literal del precepto, pues emplea la expresión «a falta de ello» [22] en el comienzo de su última frase; el tercero, la supeditación de la renovación realizada durante ese plazo a un recargo que alcanza el 25 % de la tasa, con un límite de 1 500 euros; [23] y el cuarto, las implicaciones negativas que, para el sistema europeo de marcas, implicaría admitir la renovación parcial durante el período de gracia, con el efecto retroactivo de la inscripción, [24] pues el registro no reflejaría fielmente, en esos casos, el grado de protección otorgado a una marca, lo que generaría inseguridad jurídica.

39. Con este trasfondo, la OAMI estima que la sentencia recurrida no ha violado el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. El Tribunal General lo ha aplicado correctamente al asegurar que una solicitud de renovación completa, presentada de forma clara e inequívoca dentro del plazo inicial, con arreglo a las dos primeras frases de dicha disposición, excluye la aplicación de su tercera frase. Para la OAMI, la misma conclusión es válida si la renovación solo se insta para algunos de los productos y servicios protegidos por la marca: no cabría subsumir tal solicitud dentro de la tercera frase, al no ser un supuesto asimilable a la ausencia de solicitud («a falta de ello»).

40. La OAMI alega que, de conformidad con el artículo 47, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, la renovación de la marca solo es posible para los productos o los servicios expresamente identificados en la correspondiente solicitud. Deduce de esta última regla que, cuando pretende la renovación para algunos de los productos o servicios registrados, el titular de la marca declara o admite implícitamente que no desea extender la protección a los restantes. Tal deducción, afirma, no significa tratar las solicitudes de renovación parcial como una renuncia parcial en el sentido del artículo 50 del Reglamento nº 207/2009.

41. Para la OAMI, si una solicitud cumple los requisitos de las dos primeras frases del artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, la segunda frase del apartado 5 del mismo artículo obliga a registrar la renovación sin esperar al final del plazo adicional. Por exigencias de la seguridad jurídica no se puede pedir a las autoridades competentes, ni al público, que prevean la eventual ulterior extensión de una marca ya parcialmente renovada a otros productos y servicios para los que, precisamente, no se había demandado la renovación.

42. Por último, la OAMI considera irrelevantes, para la interpretación del precepto controvertido, las razones de Nissan para justificar que el titular de una marca pueda tener interés en retrasar la solicitud de renovación respecto de determinados productos o servicios.

2. Análisis del motivo

a) Observaciones preliminares y planteamiento

43. Este recurso de casación pone de manifiesto el choque entre dos maneras de entender el procedimiento de renovación de las marcas comunitarias, cuando se deba juzgar sobre la viabilidad de las renovaciones parciales sucesivas, a la luz del artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009.

22 — La OAMI se refiere asimismo a otras versiones lingüísticas del Reglamento nº 207/2009 en las que se pondría de manifiesto este aspecto, en concreto, a la inglesa y a la francesa.

23 — La OAMI reenvía al artículo 2, apartado 16, del Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (DO L 303, p. 33).

24 — En virtud del artículo 47, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

44. El primero de esos enfoques, propugnado por la OAMI y avalado por el Tribunal General, se atiene a una interpretación del procedimiento que calificaría de «rígida». El titular de una marca próxima a su expiración solo puede renovarla en un único acto, cumplimentando debidamente un solo formulario y enviándolo a la OAMI dentro del plazo de renovación (ya sea el inicial o el adicional). Además, habrá de abonar las tasas vinculadas a este trámite. Si ha seguido estos pasos, la OAMI procederá al registro de la solicitud de renovación para los productos y servicios indicados en el formulario.

45. El segundo enfoque, apadrinado por Nissan (y admitido, al parecer, por la OAMI en algunos precedentes),[25] postula la ausencia de obstáculos jurídicos a la presentación de solicitudes de renovación parcial en momentos distintos, siempre dentro de los períodos preceptivos y pagando de las tasas. Según este enfoque, el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 admite una interpretación más «dinámica», en la medida en que otorga al titular de la marca cierta flexibilidad para escoger si renueva la protección registral de su signo para todos o para algunos de los productos y servicios previamente cubiertos, decisión que podría llevar a cabo con dos o más solicitudes sucesivas, dentro del plazo legalmente establecido.

46. Corresponde, pues, al Tribunal de Justicia dilucidar el alcance de la disposición controvertida, decantándose por uno de los dos enfoques en liza. Dado que el problema jurídico es inédito, habrá de ser resuelto —sin la ayuda de precedentes jurisprudenciales— mediante el uso de los criterios hermenéuticos clásicos, con sus modulaciones derivadas del derecho de la Unión.

47. El recurso de casación interpuesto por Nissan quedará debidamente tratado en la medida en que se sometan a escrutinio los dos pilares básicos de la argumentación del Tribunal General: 1) el carácter excepcional del plazo adicional, que impediría las solicitudes de renovación complementarias, y 2) la necesidad de preservar la seguridad jurídica, tras el registro de la primera solicitud de renovación. Mi análisis se atendrá, pues, a esa misma estructura argumental.

b) Sobre el procedimiento de renovación y, en particular, sobre el carácter excepcional del plazo adicional

48. Según el Tribunal General,[26] se infiere del tenor literal del artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, y en concreto de la expresión «a falta de ello», que solo cabe pretender una renovación después del período inicial si no se depositó ninguna solicitud en el mismo sentido durante este último. La renovación ha de instarse, por principio, dentro del período inicial y solo como excepción, en el adicional. Esta última posibilidad es, pues, viable únicamente cuando no se haya formulado ninguna petición durante el plazo inicial.

49. Nissan impugna este argumento del Tribunal General y creo que hay que concederle la razón.

50. El Tribunal General interpreta literalmente el precepto poniendo el acento en la expresión «a falta de ello», que, a su entender, implica la ausencia de solicitud de renovación durante el período «ordinario», como factor que da entrada al apartado 3.

25 — El Tribunal General reconoció en el apartado 50 de la sentencia recurrida la existencia de esos precedentes administrativos para, acto seguido, afirmar que no lo vinculaban.

26 — Apartado 38 de la sentencia recurrida.

51. La utilización de ese criterio hermenéutico se hace, sin embargo, sobre algunas versiones lingüísticas del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009, y no atiende a la visión de conjunto deducible de su redacción en otras lenguas oficiales de la Unión. La expresión «a falta de», u otras similares, figura en las versiones francesa,[27] inglesa,[28] española[29] e italiana,[30] pero no aparece como tal, al menos, en las versiones alemana,[31] portuguesa,[32] y neerlandesa,[33] entre otras.

52. Es bien conocida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual «[…] la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición; tampoco se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. En efecto, las disposiciones del derecho de la Unión deben ser interpretadas y aplicadas de modo uniforme a la luz de las versiones en todas las lenguas de la Unión. En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición del derecho de la Unión, ésta debe interpretarse en función de la estructura general y la finalidad de la normativa en que se integra».[34]

53. Con todo, esa circunstancia no es bastante, por sí sola, para dilucidar si el Tribunal General incurrió en un error de derecho. Según la jurisprudencia citada en el punto precedente, la constatación de las divergencias en el tenor de la disposición controvertida de un texto normativo de la Unión simplemente invalida la utilidad del criterio hermenéutico literal en ese caso concreto,[35] por lo que habría que acudir a los criterios sistemático y teleológico.

54. Puesto que el Tribunal General ha deducido de los términos «a falta de» el carácter excepcional del segundo plazo de renovación, en relación al primero, las disparidades idiomáticas señaladas impiden, *eo ipso*, considerar que la literalidad del artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 atribuya carácter de «excepción» al segundo período.

55. Es más, la expresión que figura en las versiones antes mencionadas (francesa, española, inglesa e italiana, entre otras) ni siquiera tiene el significado unívoco que parece atribuirle la sentencia recurrida y admite, sin forzar su sentido, que el segundo período sea alternativo del primero.

56. Incluso si el artículo 47, apartado 3, introdujera como «regla» la presentación de la solicitud de renovación dentro del plazo inicial de seis meses, la referencia al período adicional no va acompañada de ningún condicionante que permita determinar los supuestos que pudieran hacer de él una excepción. El único elemento verdaderamente diferenciador de los dos plazos es el recargo sobre las tasas que incluye el segundo.

27 — «À défaut».

28 — «Failing this».

29 — «A falta de ello».

30 — «In caso contrario».

31 — «Der Antrag und die Gebürhen können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten […] eingereicht oder gezahl warden […]».

32 — «O pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses […]».

33 — «De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binen een extra termin van zes maanden […]».

34 — Sentencias Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536), apartado 16; Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721), apartado 48; y GSV (C-74/13, EU:C:2014:243), apartado 27.

35 — Esta sería la modulación debida a las especificidades del derecho de la Unión, que mencionaba en el punto 46.

57. En suma, de las versiones que contienen la expresión «a falta de», o alguna similar, no se puede inferir con total nitidez que las solicitudes de renovación parcial sucesivas hayan de ser automáticamente desahuciadas. Sospecho que encontrar en la disposición controvertida una prohibición de este género es el resultado de proyectar sobre el texto normativo, quizás de modo inconsciente, el enfoque «rígido » al que aludía antes, más que una deducción lógica obtenida a partir de su lectura.

58. Desde el punto de vista de la interpretación sistemática del Reglamento nº 207/2009, tampoco deduzco que estén proscritas, antes al contrario, las solicitudes de renovación parcial sucesivas. La OAMI ha aducido los apartados 4 y 5 del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009 y Nissan, en sentido opuesto, la regla 30, apartado 5, del Reglamento de ejecución. Creo, sin embargo, que ninguno de esos argumentos es válido para zanjar, desde una óptica sistemática, el debate sobre el apartado 3 del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009.

59. En cuanto al apartado 4 del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009, su propósito no es limitar las solicitudes de renovación a una única, ni contribuye a que el apartado 3 tenga esa consecuencia. Se limita a establecer, aplicando los principios de rogación [36] y de congruencia, [37] que, si el titular de una marca vigente así lo solicita (y paga la tasa correspondiente), la OAMI practicará la inscripción, renovada, para los productos o servicios respecto de los que se haya presentado la solicitud de renovación. Es, pues, una mera advertencia, dotada de rango normativo, a todos los interesados, conminándoles a observar la diligencia y la precisión debidas en el envío de sus peticiones de renovación. Traza, a la vez, la pauta de actuación de la OAMI en relación con estas últimas. Nada dice, ni en un sentido ni en otro, sobre la viabilidad o la prohibición de las solicitudes sucesivas.

60. El apartado 5 del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009 no obliga a la OAMI, en contra de la tesis de este organismo, a proceder al registro de la renovación antes de que finalice el plazo adicional. Cuando prescribe que la renovación surte efectos al día siguiente de la fecha de expiración del registro, está simplemente exponiendo que el registro de la renovación, una vez llevado a cabo, no acorta el período de diez años de vigencia de la marca (si la solicitud fue entregada antes de la fecha de expiración) ni lo alarga indebidamente (si el registro, por cualquier causa, se lleva a cabo con posterioridad a aquella fecha). Con otras palabras, el legislador ha querido asegurar que, cualquiera que sea el momento en que se registre la renovación, la protección de la marca registrada se mantendrá sin solución de continuidad desde el día siguiente a la fecha en la que expiraba.

61. El apartado 5 del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009 trata, por lo tanto, únicamente, de respetar de forma escrupulosa la duración de la protección registral, esto es, los diez años por cada registro y sin interrupción. Así evita, entre otras cosas, que cualquier retraso en la tramitación de la solicitud de renovación perjudique la continuidad de la protección registral de la marca. En suma, de él no surge para la OAMI ninguna obligación de registrar la renovación antes de que finalice el período adicional, como alega dicha agencia.

62. En cuanto a la regla 30, apartado 5, del Reglamento de ejecución, aducida por Nissan en apoyo de su tesis, no creo que constituya un argumento ni a favor ni en contra de las solicitudes de renovación parcial sucesivas. Dicha regla contempla, en primer lugar, los casos (ausencia o presentación extemporánea de la solicitud tras el plazo de gracia, impago de las tasas, falta de subsanación de las deficiencias observadas) en los que la OAMI deberá declarar expirado el registro. Añade, acto seguido, una previsión para cuando las tasas abonadas sean «insuficientes para cubrir todas las clases de

36 — Este principio, que implica resolver solo a instancia de parte, constituye uno de los más característicos del derecho de marcas.

37 — El principio de congruencia (o coherencia procesal) obliga a juzgar sobre las pretensiones tal como han sido formuladas, sin excesos *ultra petita*.

productos y servicios para los que se solicite la renovación», hipótesis en que la OAMI no ha de proclamar la expiración del registro, «si resulta claro qué clase o clases se tiene la intención de abarcar». Ninguna de estas prevenciones presupone, en mi opinión, la aceptación ni el rechazo de la posibilidad de depositar solicitudes sucesivas.

63. Aun cuando no creo que sea excesivamente útil para el litigio el criterio de interpretación sistemática, a la vista de lo antes desarrollado, quizá el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 haya de ponerse en relación con el deber, que incumbe a la OAMI según el apartado 2 del mismo artículo, de informar al titular de la marca sobre la próxima expiración de la protección otorgada a su signo. Al establecer el apartado 2 que la OAMI «no incurrirá en responsabilidad alguna por la ausencia de dicha información», parece lógico pensar que el legislador, mediante el desdoblamiento del plazo inicial, haya querido atemperar la dureza que podría entrañar la cancelación de registros de marcas sin el previo aviso de que iban a expirar. La exención de responsabilidad de la OAMI, por no haber transmitido ese aviso, quedaría en cierto modo compensada con un período adicional a los titulares de las marcas, quienes tienen aún seis meses más para percatarse, por sus propios medios, de la expiración de sus signos protegidos y reaccionar en consecuencia.

64. Los criterios literal y sistemático no son, pues, favorables a una interpretación del precepto de la que pueda deducirse la prohibición de las solicitudes de renovación parcial sucesivas. Hay que acudir, por lo tanto, al criterio teleológico y a la función inherente a los procedimientos de renovación de las marcas comunitarias. Si estos incluyen la necesidad de respetar ciertos trámites y plazos, lo hacen no para imponer cargas de difícil interpretación a sus titulares, sino para facilitarles, de manera homogénea y ordenada, la ampliación del período durante el que las marcas van a continuar protegidas.

65. El designio del Reglamento nº 207/2009 en esta materia es favorecer las renovaciones sucesivas, por períodos de diez años, de los signos distintivos ya registrados, dada su importancia económica para la vida de las empresas titulares y la circunstancia de que estas poseen, sobre aquellos signos, derechos de propiedad. Así se comprende mejor la instauración de un doble plazo sucesivo y que el legislador de la Unión admita, como último remedio y una vez transcurridos ambos períodos (el ordinario y el de gracia), una ulterior petición del titular de la marca para ser restablecido en sus derechos, cuando concurran las condiciones del artículo 81 del Reglamento nº 207/2009 (*restitutio in integrum*).

66. La interpretación del artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 ha de realizarse, pues, acudiendo al criterio de facilitar, en cuanto sea legalmente posible, la renovación de las marcas comunitarias. Del mismo modo que, en general, los procedimientos judiciales se rigen por el principio *pro actione* (o *favor actionis*) como pauta de solución ante las eventuales dudas hermenéuticas, ese principio es extensible a los procedimientos administrativos para obtener, a instancia de parte, la renovación, por otro nuevo período, de las inscripciones registrales vigentes.

67. Solo sería admisible, desde esta óptica, la postura de la OAMI —avalada por el Tribunal General— si se tratara de una prohibición taxativa de las solicitudes de renovación parcial sucesivas, que se pudiera deducir, sin dificultad, del artículo 47 del Reglamento nº 207/2009. Ante la inexistencia de dicha prohibición, no encuentro ningún obstáculo jurídico a la presentación de dos solicitudes que, como ocurre en este caso, concreten los productos y servicios por separado y de manera sucesiva, siempre que sea dentro de los plazos y se abonen las tasas y recargos.

68. En suma, el artículo 47, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 concede, en realidad, al titular de una marca ya registrada un año para renovarla, desdoblado en dos períodos semestrales, comenzando el *dies a quo* del plazo seis meses antes del último día del mes en que termine el período de protección y agotándose seis meses después de ese mismo día. Ni la división del plazo en dos intervalos, cuya única diferencia es el recargo previsto para las solicitudes depositadas en el segundo, ni el tenor de la disposición ni su sistemática se oponen a las solicitudes de renovación parcial sucesivas, en particular, para precisar los bienes y servicios a los que dicha renovación haya de afectar.

c) Sobre la seguridad jurídica en el procedimiento de renovación

69. Nissan critica la apreciación del Tribunal General [38] según la que la presentación de una solicitud de renovación parcial, complementaria de una anterior, es contraria a la seguridad jurídica cuando se ha procedido ya a la inscripción en el registro de la primera solicitud. La sentencia recurrida, en su apartado 41, abunda en el imprescindible amparo de la seguridad jurídica, dados los efectos *erga omnes* que el registro de la renovación acarrea, desde el día siguiente a la fecha de expiración de la marca.

70. Comparto también en este extremo el recurso de Nissan. Como ya he anticipado, [39] el artículo 47, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no contiene ningún mandato que obligue a la OAMI a registrar la renovación antes de que finalice el plazo adicional. Cuando haya una dilación, bien sea por la necesidad de corregir irregularidades, [40] bien por otros motivos que impidan proceder al registro con celeridad y antes de que se acabe el plazo adicional, debe ser posible, mediante una nota registral, mantener en suspenso la renovación hasta que se aclare el problema detectado.

71. Tratándose de la seguridad jurídica, creo, además, que conviene recordar que existen diversas disposiciones del Reglamento nº 207/2009, y del de ejecución, en las que subyace el interés del legislador por conseguir que el registro de las marcas comunitarias se adecúe a la realidad. Esta idea resulta patente en los mecanismos diseñados para solventar las disparidades entre la realidad de la protección, tal y como la percibe el titular de una marca, y su plasmación en el registro. Así, la regla 30, apartado 4, del Reglamento de ejecución obliga a la OAMI a comunicar a quien pretenda una renovación las irregularidades observadas en su solicitud; el artículo 26, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 permite, dentro de ciertos límites, modificar la solicitud de una marca, incluso una vez publicada; y el artículo 81 de este último Reglamento prevé la facultad, supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos, de pedir la *restitutio in integrum* cuando el titular de una marca no haya podido respetar un plazo.

72. Con este trasfondo, el único motivo avanzado por el Tribunal General, relativo a la seguridad jurídica, no me parece convincente; por el contrario, corrobora que ha sido precisamente la actitud de la OAMI, apresurándose a registrar la solicitud de renovación antes incluso de que expirara el plazo adicional, el origen de la supuesta inseguridad jurídica que esgrime. Fue, en definitiva, el tratamiento «automático», y precipitado, conferido por la OAMI al registro de la solicitud, la causa del rechazo de la renovación parcial ulterior para no crear inseguridad jurídica.

73. Nissan afirma, además, [41] que en el caso de autos había abonado desde el principio el importe de las tasas para cubrir el coste de renovación de las tres clases protegidas por su marca, lo que debería haber movido a la OAMI a cerciorarse del carácter completo de la solicitud. Aunque este dato no puede ser asumido en casación, pues no consta en la sentencia recurrida, tampoco ha sido expresamente negado por la parte adversa.

74. En atención a estas consideraciones, opino que el primer motivo de casación está bien fundado en derecho, por lo que ha de acogerse. En consecuencia, la sentencia recurrida debe ser anulada.

75. Si bien la estimación del primer motivo de casación haría superfluo el análisis del segundo, expondré a continuación, de modo muy sucinto, el juicio que este último me merece, por si el Tribunal de Justicia decidiera rechazar el primero.

38 — Apartado 40 de la sentencia recurrida.

39 — Punto 61 de estas conclusiones.

40 — Véase la regla 30, apartado 4, del Reglamento de ejecución.

41 — Punto 2 de su escrito de recurso de casación.

B. *Sobre el segundo motivo, basado en la violación del artículo 48 del Reglamento nº 207/2009.*

1. Alegaciones de las partes

76. Según Nissan, la renovación parcial registrada por la OAMI, que suprimió la protección para los productos de la clase 9, constituye una modificación de la marca contraria a la prohibición del artículo 48 del Reglamento nº 207/2009. A tenor del precepto, no cabe modificar la marca comunitaria durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando este se renueve.

77. En contra de la tesis del Tribunal General,[42] Nissan aduce que el artículo 48 no se refiere únicamente al signo que sustenta la marca, ya que, por un lado, no menciona la palabra «signo» y, por otro lado, la marca comunitaria es un derecho sobre una indicación del origen comercial de productos o servicios específicos.

78. La OAMI replica que la interpretación del artículo 48 sugerida por Nissan choca con el tenor de su apartado 3. Además, la interpretación del Tribunal General quedaría corroborada por los apartados 1 y 2 del artículo 43 del Reglamento nº 207/2009, que permiten al titular de la marca limitar, es decir, modificar, la lista de productos y servicios. A juicio de la OAMI, el Tribunal General declaró acertadamente que el registro de una renovación completa, presentada dentro del plazo, pero nada más que para algunos de los productos y servicios que cubría en el período de vigencia anterior, implica necesariamente que dicho titular no buscaba extender la marca comunitaria a los productos y servicios restantes, más allá del período de protección que tocaba a su fin.

2. Análisis del motivo

79. Aunque no comparto por completo la última parte de la oposición de la OAMI al segundo motivo de casación, coincido en su visión del artículo 48 del Reglamento nº 207/2009. La prohibición de modificar la marca durante el período de vigencia alcanza tanto al signo en sí como a la lista de bienes y servicios.[43] El apartado 2 de dicho precepto alude solo a la modificación del «nombre y la dirección del titular» de la marca, cuando ambos estuvieran incluidos en ella. Es posible la alteración de esos dos datos si «no afecta sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada».

80. Los problemas que suscita el artículo 48 del Reglamento nº 207/2009 son ajenos a los que se derivan de la actividad administrativa llevada a cabo para inscribir la renovación de las marcas. Del mismo modo que una renovación parcial ajustada al artículo 47 (por ejemplo, en caso de evidente extemporaneidad de la «segunda» solicitud) no supondría que el resultado fuese opuesto al artículo 48, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, esto es, no significaría una «modificación» prohibida de la marca, tampoco vulnera el artículo 48 el hecho de que la OAMI haya interpretado en este caso de modo erróneo el artículo 47 y concedido solo la renovación limitada.

81. La prohibición de modificar las marcas comunitarias, establecida en el artículo 48 del Reglamento nº 207/2009, no obsta a la posibilidad de que, al renovarlas, se restrinja el ámbito de protección a ciertas clases de productos o servicios, y no a todos los que hasta ese momento gozaban de ella. El precepto se refiere únicamente a las modificaciones del signo, que cabe alterar en los límites impuestos por la propia disposición y sin afectar al carácter distintivo.[44] Además, no tendría sentido que el apartado 2 se aplicase a los productos y servicios cuando, repito, atañe en exclusiva a los cambios en el nombre y en la dirección incluidos originariamente en la marca.

42 — Apartado 48 de la sentencia recurrida.

43 — Bender, A., «Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke», en Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis, Band I – Markenverfahrensrecht*, ed. C.H. Beck, Múnich, 2007, p. 651.

44 — *Idem*; véase también Geroulakos, P., «Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48», en Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L., *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, ed. La Ley, 2ª ed., Madrid, 2000, p. 442.

82. Por tanto, si el primer motivo de casación fuese rechazado, no podría prosperar el segundo, cuya desestimación procede.

VI. **Consecuencias de la anulación de la sentencia recurrida**

83. La estimación del primer motivo de casación implica la subsiguiente anulación de la sentencia recurrida, en la medida en que confirmó la decisión de no aceptar la solicitud de renovación parcial de Nissan.

84. Lógicamente, procede anular asimismo la resolución de la Primera Sala de Recurso. Sin embargo, dado que la argumentación de esta se basaba en reputar como renuncia la falta de mención de la clase 9 de productos y servicios en la solicitud de renovación inicial presentada por Nissan, las reflexiones expuestas en los apartados 25 a 30 de la sentencia recurrida, que considero acertadas, siguen siendo plenamente válidas y justifican la anulación de la resolución impugnada por Nissan ante el Tribunal General. La sentencia de la Sala del Tribunal de Justicia que conoce de este recurso de casación podría hacerlos suyos, sin perjuicio de modularlos en función de su entendimiento del litigio.

85. Por último, la casación de la sentencia recurrida obliga al Tribunal de Justicia a decidir también sobre las costas de la primera instancia. Con arreglo al artículo 137, apartado 1, en relación con el artículo 184, apartado 2, ambos del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, procede condenar a la OAMI al pago de las costas en primera instancia y en casación, por haber sido desestimadas sus pretensiones y haberlo solicitado así la recurrente en este procedimiento.

VII. **Conclusión**

86. A tenor de los razonamientos anteriores, propongo al Tribunal de Justicia:

1) Anular la sentencia de 4 de marzo de 2015 del Tribunal General, en el asunto T-572/12, Nissan Jidosha KK/OAMI.

2) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 6 de septiembre de 2012, en el asunto R 2469/2011-1.

3) Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) a cargar con las costas en ambas instancias.