Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 23 de enero de 2025 *

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 4 — Signos que pueden constituir una marca de la Unión — Solicitud de registro de marca táctil de posición que representa un componente sanitario cilíndrico — Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos — Obligación de examinar previamente el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 — Inexistencia — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 72, apartado 3 — Facultad del Tribunal General para modificar la resolución de la Sala de Recurso — Límites»

En el asunto C-93/23 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 17 de febrero de 2023,

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. D. Hanf, T. Klee y E. Markakis, en calidad de agentes,

parte recurrente,

en el que la otra parte en el procedimiento es:

Neoperl AG, con domicilio social en Reinach (Suiza), representada por los Sres. C. Mertzlufft-Paufler y M. Nielen y por la Sra. C. Schrempp, Rechtsanwälte,

parte recurrente en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, y los Sres. E. Regan y Z. Csehi y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. P. Pikamäe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

* Lengua de procedimiento: alemán.

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de septiembre de 2024;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 7 de diciembre de 2022, Neoperl/EUIPO (Representación de un componente sanitario cilíndrico) (T-487/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2022:780), por la que este anuló la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de junio de 2021 (asunto R 2327/2019-5), relativa al registro como marca de la Unión de una marca táctil de posición que representa un componente sanitario cilíndrico (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 207/2009

2 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»), dispone en su artículo 4, titulado «Signos que pueden constituir una marca de la Unión»:

«Podrán constituir marcas de la Unión todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

3 El artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Motivos de denegación absolutos», establece:

«1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e) signos constituidos exclusivamente por:
   i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto,
   ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico,
   iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París sobre protección de la propiedad industrial, [firmado en París el 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 (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, n.º 11851, p. 305)] en lo sucesivo denominado "el Convenio de París";

i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente;

j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

k) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;

l) las marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas;

m) las marcas que consistan en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, o que reproduzcan dicha denominación en sus elementos esenciales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas.

[…]»

4 El artículo 26 de ese Reglamento, bajo el título «Condiciones que deberá cumplir la solicitud», dispone, en sus apartados 1, letra d), y 3:

«1. La solicitud de marca de la Unión deberá contener:

[…]

d) la reproducción de la marca.

[…]

3. La solicitud de marca de la Unión deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 162, apartado 1 […]».

Reglamento (UE) 2017/1001

5 El Reglamento n.º 207/2009 fue derogado y sustituido, con efectos de 1 de octubre de 2017, 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).

6 El artículo 31, del Reglamento 2017/1001, que lleva por título «Condiciones que deberá cumplir la solicitud», establece en su apartado 1, letra d):

«1. La solicitud de marca de la Unión deberá contener:

[…]

d) una representación de la marca que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b).

[…]

3. Además de los requisitos mencionados en los apartados 1 y 2, la solicitud de marca de la Unión deberá cumplir los requisitos formales establecidos en el presente Reglamento y en los actos de ejecución adoptados con arreglo a este. Si tales requisitos prevén que la marca se reproduzca en formato electrónico, el director ejecutivo podrá determinar los formatos y el tamaño máximo del correspondiente archivo electrónico.»

7 El artículo 41 del Reglamento 2017/1001, titulado «Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud», establece lo siguiente en sus apartados 1, 2 y 4:

«1. La [EUIPO] examinará:

[…]

b) si la solicitud de marca de la Unión satisface las condiciones y requisitos a que se refiere el artículo 31, apartado 3.

[…]

2. Si la solicitud de marca de la Unión no satisface los requisitos del apartado 1, la [EUIPO] invitará al solicitante a que en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.

[…]

4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la [EUIPO] desestimará la solicitud.»

8 El artículo 71 de ese Reglamento, titulado «Resolución sobre el recurso», dispone:

«1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviere el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

3. Las resoluciones de la sala de recurso solo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 72, apartado 5, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal General, a partir de la fecha de desestimación de dicho recurso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la resolución del Tribunal General.»

9 A tenor del artículo 72 de dicho Reglamento, titulado «Recurso ante el Tribunal de Justicia»:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en vicio sustancial de forma, en violación del [Tratado FUE], violación del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones.

5. El recurso ante el Tribunal General se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución de la sala de recurso.

6. La [EUIPO] deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General o, en caso de recurso contra dicha sentencia, del Tribunal de Justicia.»

10 El artículo 94 del mismo Reglamento, titulado «Resoluciones y comunicaciones de la [EUIPO]», establece:

«1. Las resoluciones de la [EUIPO] se motivarán. Dichas resoluciones solo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido presentar sus observaciones. […]

[…]»

11 El artículo 95 del Reglamento 2017/1001, titulado «Examen de oficio de los hechos», dispone:

«1. En el curso del procedimiento, la [EUIPO] procederá al examen de oficio de los hechos […]

[…]».

12 El artículo 159 de ese Reglamento, titulado «Competencia», establece:

«Para tomar cualquier decisión en el marco de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, serán competentes:

a) los examinadores;

b) las divisiones de oposición;

c) el departamento a cargo de la llevanza del Registro;

d) las divisiones de anulación;

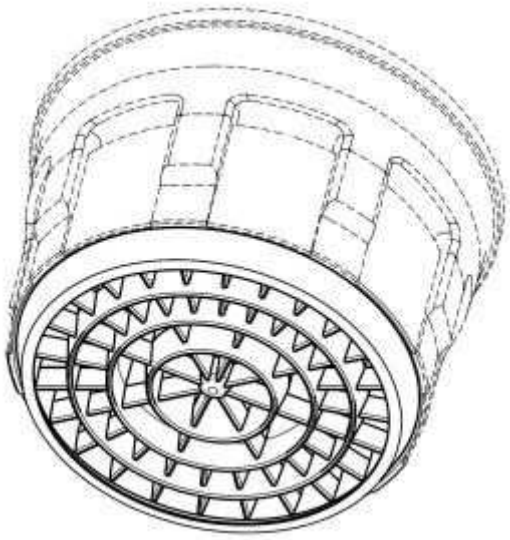
e) las salas de recurso;

f) toda otra unidad o persona designada por el director ejecutivo al efecto.»

Antecedentes del litigio

13 Los antecedentes del litigio fueron expuestos en los apartados 2 a 11 de la sentencia recurrida y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse como se indica a continuación.

14 El 1 de septiembre de 2016, Neoperl AG presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO, en virtud del Reglamento n.º 207/2009, para el siguiente signo:



15 En la solicitud de registro, el signo objeto del litigio se calificó de «marca táctil de posición», y se describió del siguiente modo:

«La marca es una marca táctil de posición. La protección se reivindica para una estructura, dispuesta en un extremo de un componente sanitario cilíndrico que debe insertarse, destinado al flujo del agua, orientada hacia el exterior y que sobresale de una base no elástica, estructura que

está compuesta por láminas circulares, concéntricas y elásticas de algunos milímetros de altura sobre toda la superficie del extremo, láminas elásticas que pueden deformarse aplicando un dedo sobre la base y de forma paralela a esta. No se reivindica ninguna protección para el resto del contorno del elemento que debe insertarse, que aparece punteado en la representación.»

16 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 11 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 a la siguiente descripción: «componentes sanitarios destinados a ser insertados, en particular, reguladores de chorro y formadores de chorro».

17 La referida solicitud de registro dio lugar a objeciones basadas en los motivos formales de denegación del registro previstos en el artículo 26, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente, artículo 31, apartado 1, letra d), del Reglamento 2017/1001], en relación con la regla 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) (actualmente, artículo 41, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), dado que, «por regla general, la [EUIPO] no acepta las marcas táctiles». Así pues, se sugirió a Neoperl que recalificase la marca solicitada como «marca de posición».

18 Mediante escrito de 22 de diciembre de 2016, Neoperl se negó a recalificar la marca solicitada y reafirmó, a este respecto, su deseo de mantener la calificación de «marca táctil de posición» y la descripción presentada, que aparece en el apartado 15 de la presente sentencia.

19 Mediante resolución de 11 de octubre de 2019, la examinadora denegó por motivos formales la misma solicitud de registro sobre la base del artículo 41, apartado 4, del Reglamento 2017/1001, en relación, en particular, con los artículos 4 y 31, apartado 3, de ese Reglamento, en la medida en que, esencialmente, la solicitud no era suficientemente precisa en el sentido de dichas disposiciones dado que se refería al registro de una marca táctil.

20 El 16 de octubre de 2019, Neoperl interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la examinadora.

21 Mediante comunicación del ponente de 3 de agosto de 2020, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO indicó a Neoperl que, con independencia de si la solicitud de registro como marca de la Unión del signo objeto del recurso reunía o no los requisitos del artículo 31 del Reglamento 2017/1001, consideraba que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento era pertinente en el caso de autos y que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido de esta última disposición.

22 El 3 de marzo de 2021, Neoperl presentó sus observaciones sobre esa comunicación de 3 de agosto de 2020.

23 Mediante la resolución controvertida, la Sala de Recurso consideró que el signo cuyo registro se solicitaba como marca de la Unión carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 y desestimó el recurso.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

24 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 10 de agosto de 2021, Neoperl interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida.

25 En apoyo de su recurso, Neoperl invocó dos motivos. Mediante el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, Neoperl alegó, en esencia, que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta las particularidades de la marca solicitada. Neoperl dedujo de ello que, contrariamente a lo que había considerado la Sala de Recurso, el signo objeto del litigio poseía carácter distintivo.

26 Mediante el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 95, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001, Neoperl alegó, en esencia, que, si bien la Sala de Recurso había afirmado que la impresión táctil producida por el signo objeto del litigio solo difería ligeramente de la producida por una estructura no elástica tradicional, no había aportado pruebas suficientes para respaldar esta afirmación, a pesar de la obligación que le incumbía de proceder a un examen de oficio de tales hechos al examinar los motivos de denegación absolutos.

27 En los apartados 14 a 17 de la sentencia recurrida, el Tribunal General formuló algunas observaciones preliminares relativas a las disposiciones aplicables al litigio.

28 Tras señalar que la fecha de presentación de la solicitud de registro como marca de la Unión del signo objeto del litigio, a saber, el 1 de septiembre de 2016, era determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable a los efectos de examinar la existencia de motivos de denegación absolutos, el Tribunal General consideró que el presente litigio se regía por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 y, por tanto, en su caso, por las disposiciones sustantivas resultantes de las modificaciones introducidas por el Reglamento 2015/2424.

29 A este respecto, el Tribunal General precisó que el artículo 4 del Reglamento 2015/2424 establecía que este Reglamento entraría en vigor el 23 de marzo de 2016, pero que algunas disposiciones del Reglamento n.º 207/2009, entre las que figuran los artículos 4 y 26, apartado 3, de este, únicamente se aplicarían a partir del 1 de octubre de 2017.

30 El Tribunal General consideró que, en consecuencia, en el caso de autos, por lo que respecta a las normas sustantivas, eran aplicables los artículos 4 y 26, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión aplicable antes de la modificación introducida por el Reglamento 2015/2424, así como el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009. Añadió que, no obstante, por lo que respecta a este último artículo, la aplicación *ratione temporis* del Reglamento n.º 207/2009 no conducía a un resultado diferente para el examen del recurso del que conocía, ya que las modificaciones introducidas por el Reglamento 2015/2424 no afectaban a las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009, que son las únicas pertinentes en el caso de autos. El Tribunal General consideró que, por lo tanto, en el caso de autos, en cuanto atañe a las normas sustantivas, procedía considerar que las referencias hechas por la Sala de Recurso en la resolución controvertida y por Neoperl en su escrito de interposición del recurso al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, debían entenderse hechas al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que es de idéntico tenor.

31 Por último, el Tribunal General precisó que, en la medida en que, en general, las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor, el litigio se regía por las disposiciones procesales del Reglamento 2017/1001, vigente en el momento de la adopción de la resolución controvertida.

32 En la apreciación del recurso, el Tribunal General comenzó recordando, en esencia, en los apartados 20 a 22 de la sentencia recurrida, que la examinadora había denegado la solicitud de registro como marca de la Unión del signo objeto del litigio sobre la base del artículo 41, apartado 4, del Reglamento 2017/1001 y que la Sala de Recurso había decidido examinar únicamente el motivo de denegación absoluto de registro previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, e indicó que carecía de pertinencia la cuestión de si el signo objeto del litigio debía denegarse, además, con arreglo al artículo 41, apartado 4, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente, tras su modificación, artículo 4 del Reglamento 2017/1001) o, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, puesto que bastaba con que un motivo de denegación contemplado en el referido artículo 7, apartado 1, se opusiera a dicho registro.

33 En primer lugar, por las razones expuestas en los apartados 20 a 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General planteó de oficio el motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley.

34 A este respecto, para comenzar, el Tribunal General recordó, en el apartado 24 de la sentencia recurrida que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien determinados motivos pueden —o incluso deben— ser planteados de oficio por el juez de la Unión, un motivo relativo a la legalidad de la resolución controvertida en cuanto al fondo solo puede ser examinado por el juez de la Unión si es invocado por el demandante, lo cual no ha ocurrido en el presente asunto. El Tribunal General añadió, en el apartado 25 de la sentencia recurrida, que, según esta jurisprudencia, aunque solo deba pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, a las cuales corresponde delimitar el marco del litigio, no puede atenerse únicamente a las alegaciones formuladas por estas en apoyo de sus pretensiones, so pena de verse obligado, en su caso, a fundar su decisión en consideraciones jurídicas erróneas En el apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo de ello que el juez de la Unión tiene la facultad y, en su caso, la obligación de apreciar de oficio ciertos motivos de legalidad interna. En el apartado 27 de la sentencia recurrida, al considerar que el motivo basado en el ámbito de aplicación de la ley era de orden público, el Tribunal General declaró que le correspondía examinarlo de oficio. En efecto, el Tribunal General subrayó que no desempeñaría su función de juez de la legalidad si se abstuviese de apreciar de oficio, incluso a falta de impugnación de este extremo por las partes, que la resolución impugnada se adoptó basándose en una norma que no era aplicable al presente asunto y si, como consecuencia de ello, tuviese que pronunciarse sobre el litigio del que conoce aplicando él mismo tal norma.

35 A continuación, el Tribunal General concluyó implícitamente, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había ignorado el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 al considerar que esta se había abstenido erróneamente de considerar previamente al examen del artículo 7, apartado 1, letra b), de ese Reglamento si el signo cuyo registro se solicitaba como marca de la Unión reunía los requisitos establecidos en el artículo 4 de dicho Reglamento, entre ellos el de que pueda ser objeto de representación gráfica y si, por lo tanto, debía denegarse el registro de conformidad con dicho artículo 7, apartado 1, letra a). En efecto, dado que, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las «marcas» que carezcan de carácter

distintivo, el Tribunal General consideró, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que el carácter distintivo de un signo solo puede apreciarse, a efectos de su registro como marca de la Unión, una vez que se ha comprobado que este constituía una marca en el sentido del artículo 4 de ese Reglamento, a saber, a partir del momento en que se constató que podía ser objeto de una representación gráfica.

36 En segundo lugar, el Tribunal General examinó, en los apartados 50 a 61 de la sentencia recurrida, si, en el caso de autos, el signo objeto del litigio reunía los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y, por consiguiente, si podía aplicarse el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

37 A este respecto, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la impresión táctil producida por el signo objeto del litigio no se desprendía de manera precisa y completa de la representación gráfica de ese signo en sí misma, sino, a lo sumo, de la descripción que la acompañaba. Así pues, según el Tribunal General, esta descripción no solo no contribuía a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sino que, por el contrario, podía suscitar dudas sobre el objeto y el alcance de dicha representación gráfica en la medida en que intentaba ampliar el objeto de la protección solicitada. Por consiguiente, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el signo objeto del litigio no reunía los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y, por consiguiente, incurría en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

38 En el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo de todo lo anterior que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no podía aplicarse a la apreciación de la solicitud de registro como marca de la Unión del signo objeto del litigio y que, por tanto, la Sala de Recurso no podía aplicar legalmente dicha disposición para adoptar la resolución controvertida.

39 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló la resolución controvertida.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes en el recurso de casación

40 Mediante escrito presentado en la misma fecha que el presente recurso de casación, la EUIPO solicitó, con arreglo al artículo 170 *bis*, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la admisión a trámite de su recurso de casación, de conformidad con el artículo 58 *bis*, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

41 Mediante auto de 11 de julio de 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), se admitió a trámite el recurso de casación.

42 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

– Anule la sentencia recurrida.

– Desestime el recurso interpuesto contra la resolución controvertida.

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

43 Neoperl solicita al Tribunal de Justicia que:

– Estime el recurso de casación en la medida en que va dirigido a la anulación de la sentencia recurrida y lo desestime en todo lo demás.

– Anule la sentencia recurrida por no haber tenido en cuenta su motivo basado en la infracción por parte de la EUIPO del artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, y con el artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

– Devuelva el asunto a la EUIPO para que examine por primera vez los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 4 de este.

– Condene en costas a la EUIPO.

Sobre el recurso de casación

44 La EUIPO invoca un único motivo en apoyo de su recurso de casación.

Alegaciones de las partes

45 En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO formula un único motivo basado en la infracción del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. Este motivo único se subdivide en dos partes.

46 Mediante la primera parte del motivo único, la EUIPO reprocha al Tribunal General haber rebasado los límites de su competencia establecidos en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 al examinar, de oficio y contrariamente a las pretensiones de Neoperl, la aplicabilidad del motivo de denegación absoluto que figura en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 4 de este último Reglamento. En particular, la EUIPO estima que el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que la cuestión de si el signo objeto del litigio reunía los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, entre ellos el de que pueda ser objeto de representación gráfica, era una «cuestión previa» cuya resolución era necesaria para proceder al examen de los motivos del recurso basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de ese Reglamento y del artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

47 Mediante la segunda parte de este motivo de casación, la EUIPO reprocha al Tribunal General haber rebasado la competencia que le atribuye el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 al pronunciarse él mismo sobre los requisitos de fondo de este motivo de denegación absoluto que figura en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 que la Sala de Recurso se abstuvo expresamente de examinar en la resolución controvertida, en lugar de esta, al anular y modificar, de hecho, en los apartados 50 a 58 de la sentencia recurrida, la resolución controvertida, al tiempo que confirmaba el carácter fundado de la parte dispositiva de esta última.

48 Según la EUIPO, mediante esta modificación ilícita de la resolución controvertida, el Tribunal General vulneró, para comenzar, la competencia originaria de la Sala de Recurso para examinar el recurso interpuesto ante ella, tal como fue establecida por el legislador de la Unión. A continuación, puso en peligro la facultad originaria específica de la Sala de Recurso de no

limitarse al control de la resolución de la examinadora (segundo supuesto del artículo 71, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001), sino también, en su caso, de ejercer las competencias de la examinadora (primera hipótesis del artículo 71, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001), incluida, en particular, la posibilidad de efectuar un análisis más profundo o más completo de los hechos aún no apreciados por la examinadora. Por último, para la EUIPO, el Tribunal General menoscabó la protección jurídica que el legislador de la Unión garantiza a la demandante en primera instancia.

49 En cualquier caso, la EUIPO alega que la sentencia recurrida adolece de una «incoherencia interna» que le impide ejecutarla, debido a que el Tribunal General no modificó formalmente la resolución controvertida ni desestimó el recurso, y ello a pesar de que, al sustituir el fundamento jurídico de dicha resolución, confirmó precisamente el fundamento de la parte dispositiva de esta.

50 En su escrito de contestación, Neoperl no cuestiona la procedencia del motivo único invocado por la EUIPO, basado en la infracción por el Tribunal General del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. En efecto, al igual que la EUIPO, Neoperl considera que el Tribunal General rebasó los límites de la competencia que le atribuye esa disposición al considerarse materialmente competente para proceder él mismo, por primera vez, a un examen del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 4 de este último Reglamento, y para pronunciarse sobre el fondo en lugar de la Sala de Recurso. Neoperl comparte asimismo las alegaciones de la EUIPO relativas al menoscabo de la protección jurídica garantizada por el legislador de la Unión, al considerar que las conclusiones del Tribunal General expuestas en los apartados 47 a 58 de la sentencia recurrida vulneran su derecho a ser oída. Por consiguiente, considera que debe anularse la sentencia recurrida y devolver el asunto a la EUIPO para que esta lleve a cabo un examen completo del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento.

51 En cambio, por lo que respecta a la articulación entre el artículo 7, apartado 1, letra a), y el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, Neoperl considera que el Tribunal General declaró acertadamente, en esencia, en la sentencia recurrida, que debía respetarse un orden al examinar esos motivos de denegación absolutos, de modo que los requisitos de aplicación de la primera disposición debían examinarse previamente.

52 En su escrito de réplica, la EUIPO rebate la argumentación de Neoperl relativa a la existencia de tal orden de examen de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, al sostener, en esencia, que no puede deducirse del tenor, de la estructura ni de la finalidad de esta disposición que el examen y la aplicación del motivo de denegación previsto en la letra b) de esta impliquen necesariamente con carácter previo el examen y la aplicación del motivo de denegación de la letra a) de la referida disposición.

53 En su escrito de dúplica, Neoperl subraya que, si bien entiende, al igual que la EUIPO, que la sentencia recurrida infringe el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 y, por tanto, debe anularse, considera que el estado del litigio no permite resolverlo en su totalidad.

Apreciación del Tribunal de Justicia

54 Con carácter preliminar, procede señalar que la solicitud de registro como marca de la Unión del signo objeto del litigio se presentó el 1 de septiembre de 2016. En consecuencia, el presente litigio se rige, por un lado, por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 y, por otro lado,

por las disposiciones procesales del Reglamento 2017/1001 (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 20 de junio de 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, apartado 50 y jurisprudencia citada).

Sobre la primera parte del motivo único

55 De entrada, procede recordar que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 enumera, en sus letras a) a m), los motivos de denegación absolutos de registro de un signo como marca de la Unión.

56 Aun cuando sea posible una aplicación concomitante de varios de estos motivos, los motivos de denegación absolutos enumerados en dicho artículo son autónomos, cada uno de ellos es independiente de los demás y exige un examen por separado (véanse, por analogía, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 67, y de 16 de septiembre de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, apartado 46).

57 En el caso de autos, el Tribunal General dedujo de una comparación del artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, que hace referencia al requisito de la representación gráfica del signo objeto del litigio, con el artículo 7 de dicho Reglamento que procedía distinguir entre el término «signo» y el término «marca». Por lo tanto, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, basándose en el apartado 46 de la sentencia de 6 de octubre de 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Representación de cuñas repetidas entre dos líneas paralelas) (T-124/20, EU:T:2021:668), que el carácter distintivo de un signo solo puede apreciarse, a efectos de su registro como marca de la Unión, una vez que se ha comprobado que este constituía una marca en el sentido del artículo 4, a saber, a partir del momento en que se constató que podía ser objeto de una representación gráfica.

58 Es cierto que el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 7, apartado 1, la letra a), de dicho Reglamento emplean el término «signos», mientras que las demás disposiciones del mismo artículo 7, apartado 1, utilizan este término o bien el término «marcas».

59 No obstante, si el legislador de la Unión hubiera querido, mediante esta distinción terminológica, establecer, en el marco del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, un orden de examen en favor del motivo de denegación de la letra a) de dicha disposición, habría utilizado sistemáticamente el término «marca» para todos los demás motivos de denegación previstos en las letras b) a m) de esta. Ahora bien, no es este el caso, ya que el artículo 7, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento hace referencia a los «signos». Por lo tanto, debe considerarse que estos dos términos se utilizan de manera intercambiable en el citado artículo 7, apartado 1, de modo que su utilización alternativa en las letras a) y b) de esta disposición no puede reflejar la voluntad del legislador de la Unión de dar prioridad a la aplicación del motivo de denegación de esa letra a) frente a la de los demás motivos de denegación absolutos, incluido, en particular, el mencionado en la letra b).

60 Además, procede señalar que de ningún otro elemento del tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que deba respetarse orden alguno al examinar los motivos de denegación absolutos previstos en las letras a) a m) de la referida disposición.

61 Por lo tanto, al examinar una solicitud de registro, la Sala de Recurso puede considerar más apropiado, en determinados casos, analizar, en primer lugar, el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y, en otros casos, el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, sin que tal elección vicie de error de Derecho la resolución adoptada por la Sala de Recurso tras dicho examen.

62 En particular, cuando un signo no puede ser objeto de una representación gráfica, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 4 de este Reglamento, no es necesario examinar, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, si ese signo tiene carácter distintivo. Sin embargo, lo contrario es igualmente cierto, ya que, cuando un signo no presenta carácter distintivo, en el sentido de esta última disposición, no es necesario pronunciarse sobre si puede ser objeto de representación gráfica.

63 Así pues, el hecho de que, en la resolución controvertida, la Sala de Recurso no examinara previamente al motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 el que figura en el artículo 7, apartado 1, letra a), de este Reglamento no constituía una vulneración del ámbito de aplicación de la ley.

64 Por consiguiente, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al reprochar a la Sala de Recurso no haber examinado, en la resolución controvertida, si el signo objeto del litigio podía constituir una marca y haber considerado, de este modo, que tal examen era irrelevante debido a que dicho signo carecía en cualquier caso de carácter distintivo. En efecto, al pronunciarse de este modo, el Tribunal General determinó un orden que debía respetarse al examinar los motivos de denegación absolutos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, lo cual, sin embargo, no responde en modo alguno a la voluntad del legislador de la Unión.

65 De ello resulta que debe estimarse la primera parte del motivo único de casación.

Sobre la segunda parte del motivo único

66 Es preciso señalar, con carácter preliminar, que el Tribunal General no indicó formalmente en la sentencia recurrida que ejercía su facultad de modificación con arreglo al artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. En particular, en el fallo de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a anular la resolución controvertida.

67 No obstante, en los apartados 50 a 58 de la sentencia recurrida, bajo un subtítulo que hace referencia a la procedencia del motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley, el propio Tribunal General se pronunció sobre los requisitos de fondo del motivo de denegación absoluto que figura en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y declaró, sobre la base de esta disposición, respecto de la cual acababa de considerar que la aplicación del motivo de denegación de que se trata debía examinarse en primer lugar, que el signo objeto del litigio no reunía los requisitos establecidos en dicha disposición. Así pues, el Tribunal General procedió implícita pero necesariamente a la modificación de la resolución controvertida.

68 Ciertamente, procede recordar que, a tenor del artículo 72, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001, «el Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución [de una Sala de Recurso de la EUIPO]».

69 No obstante, esta facultad de modificación reconocida al Tribunal General por el citado artículo 72, apartados 2 y 3, no tiene por efecto conferir a este órgano jurisdiccional la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. El ejercicio de la referida facultad de modificación está efectivamente limitado a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72, y de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, apartado 48).

70 En el caso de autos, el hecho de que la Sala de Recurso no hubiera examinado el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 excluía que el Tribunal General pudiera controlar la apreciación realizada por aquella y que, por consiguiente, pudiera modificar válidamente la resolución controvertida a este respecto. En efecto, esta modificación de la resolución controvertida suponía que el Tribunal General apreciara por primera vez hechos o pruebas que la Sala de Recurso no había examinado.

71 Como señaló el Abogado General en los puntos 98 y 99 de sus conclusiones, tal ejercicio por parte del Tribunal General de su facultad de modificación constituye una vulneración manifiesta del marco institucional vinculante en el que se inscribe la facultad de modificación en materia de propiedad intelectual, consagrada en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, que tiene por objeto garantizar a los justiciables el respeto de su derecho a la tutela judicial efectiva en esta materia.

72 De ello resulta que debe estimarse asimismo la segunda parte del motivo único de casación.

73 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar íntegramente el motivo único de casación y, por consiguiente, anular la sentencia recurrida.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

74 Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, o bien resolver definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

75 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia estima que el estado del litigio no permite resolverlo, puesto que el Tribunal General no examinó ninguno de los dos motivos invocados ante él por Neoperl, que requieren una apreciación de los hechos.

76 Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General.

Costas

77 Dado que procede devolver el litigio al Tribunal General, ha de reservarse la decisión sobre las costas relativas al recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1) **Anular la sentencia del Tribunal General de 7 de diciembre de 2022, Neoperl/EUIPO (Representación de un componente sanitario cilíndrico) (T-487/21, EU:T:2022:780).**

2) **Devolver el asunto T-487/21 al Tribunal General.**

3) **Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas