Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 21 de julio de 2016*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 76, apartado 2 — Reglamento (CE) n.º 2868/95 — Regla 50, apartado 1, párrafo tercero — Marca figurativa — Oposición del titular de una marca anterior — Prueba de la existencia, de la validez y del ámbito de protección de la marca anterior — Consideración por la Sala de Recurso de un elemento de prueba presentado extemporáneamente — Desestimación de la oposición por la Sala de Recurso»

En el asunto C-597/14 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 22 de diciembre de 2014,

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Xavier Grau Ferrer, con domicilio en Caldes de Montbui (Barcelona),

parte demandante en primera instancia,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

con domicilio en Xeraco (Valencia),

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de Sala, y los Sres. J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund, S. Rodin (Ponente) y E. Regan, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de octubre de 2015;

* Lengua de procedimiento: español.

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de enero de 2016;

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 la Unión Europea de 24 de octubre de 2014, Grau Ferrer/OAMI — Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2014:911), por la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de octubre de 2012 (asuntos acumulados R 274/2011-4 y R 520/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Xavier Grau Ferrer, por una parte, y los Sres. Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer, por la otra (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 207/2009

2 El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue codificado por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

3 El artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, rubricado «Uso de la marca [de la Unión]», establece:

«Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca [de la Unión] no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca [de la Unión] quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

A efectos del [párrafo primero], también tendrá la consideración de uso:

a) el uso de la marca [de la Unión Europea] en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;

[...]».

4 El artículo 41, apartado 3, de dicho Reglamento, que regula la presentación de oposición al registro de la marca de la Unión, dispone:

«La oposición deberá presentarse en escrito motivado. [...] En un plazo determinado por la Oficina, quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

5 El artículo 76, apartado 2, del mismo Reglamento, rubricado «Examen de oficio de los hechos», establece:

«La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

Reglamento de Ejecución

6 El 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 n.º 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO 2005, L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»), establece en el apartado 2 de la regla 15, rubricada «Escrito de oposición»:

«El escrito de oposición deberá incluir:

[...]

b) una clara identificación de la marca o el derecho anterior en el que se basa la oposición, a saber:
i) en el caso de que la oposición se base en una marca anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento [n.º 40/94, cuyo tenor es idéntico al del artículo 8, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009] o en el caso de que se base en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento [n.º 40/94, cuyo tenor es idéntico al del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009], una indicación del número de expediente o el número de registro de la marca anterior, una indicación de que ésta se ha registrado o una solicitud de registro, así como la indicación de los Estados miembros, entre los que se incluya, en su caso, el Benelux, en los que esté protegida la marca anterior o a los que se haya extendido dicha protección o, cuando proceda, una indicación de que se trata de una marca [de la Unión];

[...]

e) una representación de la marca anterior tal y como se ha registrado o solicitado; si la marca anterior es en color, la representación será en color;

[...]».

7 La regla 19 del Reglamento de Ejecución, rubricada «Justificación de la oposición», dispone:

«1. La Oficina ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición de conformidad con la regla 18, apartado 1.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:

a) en el caso de que la oposición se base en una marca [que no sea de la Unión], prueba de su presentación o registro mediante:

[...]
ii) si la marca está registrada, copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca;

[...]».

8 Bajo la rúbrica «Examen de la oposición», la regla 20, apartado 1, del mismo Reglamento regula:

«Si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.»

9 A tenor de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento:

«Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una división de oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la división de oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 74, apartado 2, del Reglamento [n.º 40/94, cuyo tenor es idéntico al del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009].»

Antecedentes del litigio

10 El Tribunal General resumió los antecedentes del litigio como sigue:

«1 El 23 de octubre de 2008, los coadyuvantes, Juan Cándido Rubio Ferrer y Alberto Rubio Ferrer, presentaron una solicitud de registro de una marca [figurativa de la Unión] ante la [EUIPO], en virtud del Reglamento [n.ºº40/94, codificado por el Reglamento n.º 207/2009].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente: [...]

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 31, 35 y 39 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 [...].

[...]

5 El 10 de agosto de 2009, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, [el Sr. Grau Ferrer] presentó oposición al registro de la marca [figurativa de la Unión] solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 *supra*.

6 La oposición se basaba en las siguientes marcas figurativas anteriores:

— marca española n.º 2600724, correspondiente al signo figurativo que se indica a continuación, solicitada el 8 de junio de 2004 y registrada el 22 de noviembre de 2004, para todos los productos de la clase 31:

– [...]

— marca [de la Unión] n.º 2087534, correspondiente al signo figurativo que se indica a continuación, solicitada el 14 de febrero de 2001 y registrada el 14 de junio de 2002, para los productos y servicios siguientes:

— clase 31: [...];

— clase 32: [...];

— clase 39: [...].

[...]

8 El 21 de diciembre de 2010, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición. Por una parte, consideró que el [Sr. Grau Ferrer] no había aportado documento alguno que representara la marca española figurativa anterior, tal como había sido registrada, en el plazo establecido al efecto [...]. Desestimó, por tanto, la oposición basada en la marca española figurativa anterior, dado que la existencia y la validez de esta última no habían quedado suficientemente demostradas dentro del plazo fijado. Por otra parte, la División de Oposición estimó la oposición basada en la marca [anterior de la Unión] [...]. En efecto, en primer lugar, consideró que se había aportado la prueba del uso efectivo de la marca [anterior de la Unión] [...].

9 La resolución de la División de Oposición fue recurrida ante la [EUIPO] por el [Sr. Grau Ferrer] el 10 de febrero de 2011 (asunto R 520/2011-4) y por los coadyuvantes[, los Sres. Rubio Ferrer,] el 14 de febrero de 2011 (asunto R 274/2011-4), al amparo de los artículos 58 a 64 de Reglamento n.º 207/2009.

10 Mediante resolución de 11 de octubre de 2012 [...], la Cuarta Sala de Recurso de la [EUIPO] estimó el recurso en el asunto R 274/2011-4 y desestimó el recurso en el asunto R 520/2011-4. En dicha resolución, confirmó, por una parte, la resolución de la División de Oposición según la cual no se habían aportado pruebas de la existencia de la marca española figurativa anterior y estimó, por otra parte, que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar un uso efectivo de la marca [anterior de la Unión], en el período pertinente, en la forma en que había sido registrada o en una forma que no alterase su carácter distintivo y para alguno de los productos para los que estaba registrada. Por lo tanto, anuló la resolución de la División de Oposición de 21 de diciembre de 2010 y desestimó la oposición en su totalidad.»

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

11 Mediante escrito presentado ante el Tribunal General el 18 de diciembre de 2012 (asunto T-543/12), el Sr. Grau Ferrer interpuso un recurso con objeto de que se anulara la resolución impugnada.

12 El Sr. Grau Ferrer basó su recurso en tres motivos, relativos, en primer lugar, a la infracción de los artículos 75 y 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y de la regla 50 del Reglamento de Ejecución; en segundo lugar, al uso efectivo de la marca figurativa anterior de la Unión n.º 2087534, registrada por el Sr. Grau Ferrer el 14 de junio de 2002 (en lo sucesivo, «marca anterior») y, en tercer lugar, al riesgo de confusión entre, por un lado, la marca anterior y la marca figurativa española anterior y, por otro, la marca figurativa de la Unión solicitada por los Sres. Rubio Ferrer.

13 El Tribunal General estimó el recurso de anulación, declarando, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso de la EUIPO no había ejercido su facultad de apreciación ni había motivado su decisión de no tener en cuenta la marca española anterior y, en los apartados 86 y 87 de la sentencia recurrida, que los documentos aportados ante la Sala de Recurso contenían un signo que sólo se diferenciaba de la marca anterior en elementos insignificantes, por lo que acreditaban el uso efectivo de ésta.

14 El Tribunal General declaró que los demás motivos alegados por el Sr. Grau Ferrer eran inoperantes o infundados.

15 En consecuencia, el Tribunal General anuló la resolución impugnada.

Pretensiones de las partes

16 Mediante su recurso de casación, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida y dicte una nueva sentencia sobre el fondo del asunto, o devuelva el asunto al Tribunal General.

— Condene en costas al Sr. Grau Ferrer.

17 Ninguna de las otras partes en el procedimiento ha formulado alegaciones ante el Tribunal de Justicia.

Sobre el recurso de casación

18 La EUIPO basa su recurso de casación en tres motivos, relativos a la infracción, respectivamente, del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009; de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución, y del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre el segundo motivo

19 Mediante su segundo motivo, que procede examinar en primer lugar, la EUIPO alega, en esencia, que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar, en los apartados 45 a 48 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso disponía de la facultad de apreciación derivada de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 «incluso con independencia de [si la prueba extemporánea] era o no un documento adicional» y, por consiguiente, también con respecto a pruebas «nuevas».

20 En el apartado 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la facultad de apreciación de la Sala de Recurso y a los motivos para tener en cuenta pruebas presentadas extemporáneamente no distingue entre pruebas nuevas y pruebas adicionales y, seguidamente, en el apartado 46 de dicha sentencia, el Tribunal General desestimó la alegación de que la Sala de Recurso había actuado con arreglo a Derecho al no tomar en consideración las pruebas aportadas por el Sr. Grau Ferrer por tratarse de pruebas nuevas.

21 En el apartado 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó, en esencia, que la Sala de Recurso disponía de facultad de apreciación y tenía la obligación de motivar su denegación, sin distinguir entre pruebas «nuevas» y pruebas «adicionales».

22 La EUIPO alega que la facultad de apreciación y la obligación de motivación citadas no se aplican a las pruebas nuevas y, en apoyo de su alegación, aduce divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas de las sentencias de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), Rintisch/OAMI (C-121/12 P, EU:C:2013:639) y Rintisch/OAMI (C-122/12 P, EU:C:2013:628). Según la EUIPO, atendiendo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y a la regla 20, apartado 1, del Reglamento de Ejecución, si no se aporta prueba completa ante la División de Oposición, procede desestimar la oposición sin entrar a conocer sobre el fondo. Por consiguiente, no cabe reabrir la posibilidad de oposición ante la Sala de Recurso.

23 En relación con el tenor de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución, ha de señalarse que la versión en lengua francesa de dicha disposición difiere de las versiones en lengua española, alemana e inglesa en un aspecto esencial. En efecto, mientras que estas últimas versiones

sólo prevén que la Sala de Recurso puede tener en cuenta hechos y pruebas adicionales o complementarios, la versión en lengua francesa califica esos mismo hechos y pruebas de «nuevos o suplementarios».

24 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las disposiciones del Derecho de la Unión deben ser interpretadas y aplicadas de modo uniforme a la luz de las versiones de todas las lenguas de la Unión. En caso de divergencia entre las diversas versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión, la disposición de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (véanse en este sentido, entre otras, las sentencias de 15 de noviembre de 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, apartado 48, y de 9 de abril de 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, apartado 27).

25 A este respecto, ha de recordarse que el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que constituye la base jurídica de la regla 50 del Reglamento de Ejecución, establece que la Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.

26 El Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando no se presenta ninguna prueba del uso de la marca de que se trate dentro del plazo fijado por la Oficina, ésta debe desestimar de oficio la oposición. En cambio, cuando se han presentado pruebas dentro del plazo fijado por la Oficina, sigue siendo posible la presentación de pruebas complementarias (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, New Yorker SHK Jeans/OAMI, C-621/11 P, EU:C:2013:484, apartados 28 y 30).

27 Tal y como ha expuesto el Abogado General en los puntos 55 y 57 de sus conclusiones, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 debe recibir la misma interpretación por lo que respecta a la prueba de la existencia, de la validez y del ámbito de protección de la marca, dado que dicha disposición contiene una regla dotada de proyección horizontal en el sistema de dicho Reglamento, que se aplica con independencia de cuál sea la naturaleza del procedimiento de que se trate. De ello se deduce que la regla 50 del Reglamento de Ejecución no puede interpretarse en el sentido de que extienda la facultad de apreciación de las Salas de Recurso a las pruebas nuevas.

28 Por consiguiente, ha de señalarse que el Tribunal General cometió un error de Derecho en los apartados 45, 46 y 48 de la sentencia recurrida al declarar que la Sala de Recurso no había ejercido la facultad de apreciación que tenía atribuida para decidir acerca de si procede o no tener en cuenta pruebas nuevas.

29 Sin embargo, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse (véanse, entre otras, las sentencias de 15 de diciembre de 1994, Finsider/Comisión, C-320/92 P, EU:C:1994:414, apartado 37; de 16 de diciembre de 1999, CES/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, apartado 17, y de 13 de julio de 2000, Salzgitter/Comisión, C-210/98 P, EU:C:2000:397, apartado 58).

30 Así sucede en el caso de autos. En efecto, el Tribunal General no se basó únicamente en el motivo controvertido, sino que se fundó igualmente en el hecho de que la Sala de Recurso denegó el elemento de prueba litigioso sin examinar si cabía considerarlo «adicional». Pues bien, al no proceder a ese examen, la Sala de Recurso infringió efectivamente el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, tal y como ha declarado el Tribunal General.

31 Dadas las circunstancias, y habida cuenta de que los demás motivos de casación formulados por la EUIPO no pueden dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas

32 A tenor del artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 2, de dicho Reglamento, se decidirá sobre las costas en la sentencia que ponga fin al proceso. Dado que ninguna de las otras partes en el procedimiento ha formulado alegaciones ante el Tribunal de Justicia, procede declarar que la EUIPO cargará con sus propias costas.

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

1) **Desestimar el recurso de casación.**

2) **La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará con sus propias costas.**

Firmas