Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

de 13 de diciembre de 2018*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Marca figurativa C=commodore — Solicitud de anulación de los efectos del registro internacional — Artículo 158, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 198, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001] — Falta de uso efectivo en lo que concierne a algunos de los productos y servicios designados por el registro internacional — Existencia de causas justificativas de la falta de uso»

En el asunto T-672/16,

C=Holdings BV, con domicilio social en Oldenzaal (Países Bajos), representada inicialmente por los Sres. P. Maeyaert y K. Neefs, y posteriormente por los Sres. P. Maeyaert y J. Muyldermans, abogados,

parte recurrente,

contra

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

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO fue:

Trademarkers NV, con domicilio social en Amberes (Bélgica),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de julio de 2016 (asunto R 2585/2015-4), relativa a un procedimiento de caducidad entre Trademarkers y C=Holdings,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por la Sra. V. Tomljenović, Presidente, y la Sra. A. Marcoulli y el Sr. A. Kornezov (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de septiembre de 2016;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de diciembre de 2016;

celebrada la vista el 4 de mayo de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 26 de abril de 2006, Commodore International BV, predecesora jurídica de la recurrente, C=Holdings BV, obtuvo de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el registro internacional n.º 907082, que designa en particular a la Unión Europea (en lo sucesivo, «registro internacional»).

2 La marca objeto del registro internacional es el signo figurativo siguiente:



3 El registro internacional tiene por objeto varios productos y servicios incluidos en las clases 9, 25, 38 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

4 La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) recibió el registro internacional el 21 de diciembre de 2006. Este fue publicado en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 52/2006 de 25 de diciembre de 2006 y se le confirió la misma protección que la otorgada a las marcas de la Unión el 25 de octubre de 2007 (*Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 60/2007, de 29 de octubre de 2007).

5 El 26 de septiembre de 2014, Trademarkers NV presentó ante la EUIPO una solicitud de anulación de los efectos del registro internacional en virtud del artículo 158, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [actualmente artículo 198, apartado 2, del 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)], interpretado conjuntamente con el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001].

6 Trademarkers solicitaba que se declarase la caducidad de los derechos de la recurrente sobre el registro internacional debido a que este no había sido objeto de un uso efectivo como marca de la Unión durante un período ininterrumpido de cinco años.

7 La División de Anulación estimó la solicitud de caducidad para todos los productos y servicios designados por el registro internacional mediante resolución de 3 de noviembre de 2015. Sin embargo, esta fue parcialmente anulada por la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO mediante resolución de 13 de julio de 2016 (asunto R 2585/2015-4), relativa a un procedimiento de caducidad entre Trademarkers y C=Holdings (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), al considerar dicha Sala que la recurrente había demostrado el uso efectivo del registro internacional como marca de la Unión

durante el período pertinente, a saber, entre el 26 de septiembre de 2009 y el 25 de septiembre de 2014, en lo que concierne a programas para juegos electrónicos destinados a ser utilizados en ordenadores, televisores y monitores, y a programas informáticos para consolas de juegos, comprendidos en la clase 9.

8 En cambio, al igual que la División de Anulación, la Sala de Recurso consideró, por un lado, que la recurrente no había demostrado el uso efectivo en lo que concierne a los demás productos y servicios, y, por otro lado, que las causas invocadas para justificar la falta de uso efectivo no podían considerarse causas justificativas en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, la Sala de Recurso anuló la resolución de 3 de noviembre de 2015 en lo que concierne a los productos mencionados en el anterior apartado 7, respecto de los cuales el registro internacional sigue estando registrado, desestimó el recurso en todo lo demás y condenó a cada parte a cargar con sus propias costas.

Procedimiento y pretensiones de las partes

9 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 21 de septiembre de 2016, la recurrente interpuso el presente recurso.

10 La recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso desestimó su demanda y devuelva el asunto a la Sala de Recurso.

– Condene en costas a la EUIPO.

11 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

Sobre el objeto del litigio

12 Con carácter preliminar ha de precisarse que, según se desprende expresamente de los apartados 15 y 46 del escrito de interposición del recurso, este no se dirige contra la parte de la resolución impugnada que reconoce la existencia de un uso efectivo del registro internacional como marca de la Unión para los productos enumerados en el anterior apartado 7, pertenecientes a la clase 9. La recurrente tampoco impugna los apartados 18 a 26 de la resolución impugnada, en los que la Sala de Recurso afirmó que no había demostrado el uso efectivo en lo que respecta, por un lado, a los servicios, y, por otro lado, a los demás productos distintos de aquellos enumerados en el anterior apartado 7 (en lo sucesivo, «productos y servicios controvertidos»). Por tanto, sus alegaciones se centran en la existencia, según ella, de causas justificativas de la falta de uso del registro internacional como marca de la Unión para los productos y servicios controvertidos.

13 En su escrito de contestación, la EUIPO suscribe esta delimitación del objeto del litigio.

Sobre el fondo

14 La recurrente invoca, en apoyo de su recurso, un «motivo jurídico único» basado en la infracción de lo dispuesto por el artículo 15, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento 2017/1001) y por el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. Invoca igualmente la infracción del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 75 y 76 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 94 y 95 del Reglamento 2017/1001).

15 Procede comenzar examinando el motivo basado en la infracción de las disposiciones de los artículos 15, apartados 1 y 2, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

16 En virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, «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».

17 A tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, «se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado […]: a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso […]».

18 Según la jurisprudencia, solo los impedimentos que guarden una relación suficientemente directa con una marca, que hagan imposible o no razonable el uso de esta y que sean independientes de la voluntad de su titular pueden calificarse de «causas justificativas» de la falta de uso de la marca. Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca [sentencias de 17 de marzo de 2016, Naazneen Investments/OAMI, C-252/15 P, no publicada, EU:C:2016:178, apartado 96, y de 29 de junio de 2017, Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE y otros), T-427/16 a T-429/16, no publicada, EU:T:2017:455, apartado 50; véase igualmente, por analogía, la sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, apartado 54].

19 El Tribunal de Justicia precisa, en lo que concierne al concepto de uso no razonable, que, si un impedimento es de tal entidad que compromete gravemente un uso apropiado de la marca, no es razonable exigir al titular de esta que la utilice a pesar de todo. Así, por ejemplo, no sería razonable exigir al titular de una marca que comercialice sus productos en los establecimientos de sus competidores. En tales casos, no resulta razonable exigir al titular de la marca que modifique su estrategia empresarial para que haga posible en cualquier caso el uso de esta marca (sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, apartado 53).

20 De la jurisprudencia se desprende igualmente que el concepto de «causas justificativas» se refiere más bien a circunstancias ajenas al titular de la marca y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales [véase la sentencia de 18 de marzo de 2015, Naazneen Investments/OAMI — Energy Brands (SMART WATER), T-250/13, no publicada, EU:T:2015:160, apartado 66 y jurisprudencia citada].

21 Procede recordar asimismo que los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente, respectivamente, artículos 47, apartado 2, y 64, apartado 2, del Reglamento 2017/1001) precisan expresamente que la prueba del uso efectivo o de la existencia de causas que justifiquen la falta de uso incumbe al titular de la marca de que se trate. Según la jurisprudencia, el hecho de que, a diferencia de los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, el artículo 51, apartado 1, de este Reglamento no especifique que la prueba del uso

efectivo o de la existencia de causas justificativas para la falta de uso incumbe a dicho titular no puede interpretarse en el sentido de que el legislador de la Unión pretendió excluir dicho principio referente a la carga de la prueba en el marco del procedimiento de caducidad. La falta —en el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009— de precisiones en lo referente a la carga de la prueba se explica, por lo demás, sin dificultad habida cuenta de que el objeto del apartado 1 de dicho artículo 51, titulado «Causas de caducidad», consiste en enunciar los motivos de caducidad de la marca, lo que no requiere aportar precisiones relativas al tema de la carga de la prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartados 55 a 57). Así pues, incumbía a la recurrente aportar a la EUIPO pruebas suficientes de la existencia de causas que justificasen la falta de uso del registro internacional como marca de la Unión.

22 En el caso de autos, la Sala de Recurso estimó que las pruebas aportadas por la recurrente no bastaban para demostrar la existencia de causas justificativas de la falta de uso de la marca C=commodore para los productos y servicios controvertidos. A este respecto, la EUIPO sostiene que una parte de las circunstancias fácticas invocadas por la recurrente a tal fin no ha sido probada. Procede pues indicar las circunstancias fácticas que no han sido impugnadas o que han de considerarse probadas sobre la base de los documentos obrantes en autos.

23 En primer lugar, no se niega que la actividad de la recurrente consiste en la concesión de licencias de marcas. Consta, a este respecto, que la recurrente no posee capacidades de fabricación o de investigación propias.

24 En segundo lugar, de los autos se desprende que, hasta el 7 de noviembre de 2011, la recurrente pertenecía íntegramente a Asiarim Corporation (en lo sucesivo, «Asiarim»), a través de su filial Commodore Licensing BV. El 7 de noviembre de 2011, todas las participaciones en el capital de la recurrente fueron transferidas, mediante escritura notarial, a dos personas físicas, que son las actuales propietarias de la recurrente (en lo sucesivo, «transmisión de propiedad»). Pues bien, desde el 26 de septiembre de 2009, fecha en que comenzó el período pertinente, hasta el 7 de noviembre de 2011, fecha de la transmisión de propiedad, la recurrente pudo ejercer su actividad. Así pudo demostrar el uso efectivo del registro internacional para los productos enumerados en el anterior apartado 7.

25 No obstante, en tercer lugar, a partir de la transmisión de propiedad, la recurrente hubo de hacer frente a diversas maniobras, especialmente por parte de Asiarim, con las que se pretendía reivindicar la propiedad de las marcas Commodore.

26 En efecto, en primer término, de los autos se desprende que Asiarim presentó varias declaraciones falsas ante las autoridades de los Estados Unidos de América en las que declaraba ser propietaria de las marcas Commodore. Así, en los formularios 8K de 20 de diciembre de 2011 y de los días 5 y 16 de enero de 2012, presentados por Asiarim ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Operaciones Bursátiles, Estados Unidos; en lo sucesivo, «SEC») (anexos 6 a 8 del escrito de recurso), Asiarim declaró, en particular, que «Commodore Asia Electronics [Ltd] [era] una de las sociedades encargadas de las licencias de la marca del grupo, al igual que Commodore Licensing […] en Europa, que había obtenido licencias de [la recurrente] desde 2008», y que, «tras la reestructuración del grupo a principios [de] noviembre de 2011, Commodore Brand IP [Ltd] era la titular de las denominaciones comerciales y de la propiedad intelectual de la marca Commodore» (anexo 6 del escrito de recurso, p. 68). En el formulario 8K de 16 de enero de 2012, Asiarim afirmó, en particular, que la recurrente «[había] realizado una declaración […] para reivindicar la propiedad y el uso legal del nombre comercial y de las representaciones de la marca Commodore», a lo que Asiarim respondió indicando que ella «defendería vigorosamente sus derechos de propiedad sobre el nombre comercial y las representaciones de la marca Commodore». A este respecto, en una sentencia de

16 de diciembre de 2013, la District Court of New York (Tribunal de Distrito de Nueva York, Estados Unidos) condenó a Asiarim a modificar sus declaraciones ante la SEC, calificándolas de «falsas y probablemente hechas de mala fe» (anexo 14 del escrito de recurso, p. 129).

27 Procede señalar asimismo que esos formularios 8K están publicados y son directamente accesibles en línea, de modo de los socios actuales o potenciales de la recurrente podían efectivamente tener conocimiento de su contenido.

28 En segundo término, de los autos se desprende que Asiarim y sus filiales contactaron repetidamente con los socios actuales o potenciales de la recurrente presentándose como los legítimos titulares de las marcas Commodore. Así, Asiarim se dirigió en varias ocasiones a Manomio LLC, un licenciatario de la recurrente, afirmando —como hizo, en particular, en un correo electrónico de 23 de septiembre de 2012— lo siguiente:

«No existe controversia alguna en lo que concierne a quién está habilitado para recibir los cánones correspondientes a los derechos de propiedad intelectual de Commodore: Asiarim, en su condición de propietaria de Commodore Licensing […] hasta la quiebra de 28 de diciembre de 2011. A partir del 1 de enero de 2012, Asiarim ha transmitido (o renovado) su contrato directamente con Commodore Brand IP […] en Hong Kong, en su condición de titular de los derechos de propiedad intelectual de la marca desde el 2 de noviembre de 2011 […] Esperamos que confirme su posición con Commodore Brand IP […] que es el titular legítimo de los derechos de propiedad intelectual de Commodore y la otra parte legal del contrato. Le instamos a que abone los cánones que le incumben conforme a los términos y condiciones de nuestro contrato […]. Le eximiremos de responsabilidad en relación con cualquier pretensión de terceros a este respecto».

29 Debido a estas maniobras y al hallarse en la imposibilidad de determinar quién era el titular legal del registro internacional, Manomio decidió suspender el pago de los cánones a la recurrente a la espera de una resolución judicial acerca de la propiedad de dicho registro, según se desprende de un correo electrónico de 26 de abril de 2012 remitido por Manomio a la recurrente.

30 Asiarim se dirigió igualmente en varias ocasiones a Leveraged Marketing Corporation of America (en lo sucesivo, «LMCA»), sociedad que deseaba obtener una licencia exclusiva a escala mundial de las marcas Commodore, afirmando, según se desprende del intercambio de correspondencia entre dichas sociedades, y, en particular, de un correo electrónico de 19 de diciembre de 2011, que «Commodore Licensing […] [disponía de] la licencia en su totalidad, conferida por [la recurrente] con carácter exclusivo» (anexo 12 del escrito de recurso, p. 97).

31 En su sentencia de 16 de diciembre de 2013, la District Court of New York (Tribunal de Distrito de Nueva York) describió las maniobras de Asiarim del siguiente modo:

«La infracción cometida por Asiarim era voluntaria, tal y como se deduce de sus tentativas flagrantes de reivindicar fraudulentamente la propiedad de la marca. […] [Este] Tribunal es plenamente consciente de que la chocante conducta indebida de Asiarim debe ser sancionada y debe prevenirse en el futuro […]. A pesar de que [la recurrente] no pueda identificar los daños que ha sufrido con precisión, ello no significa que dos años de prácticas infractoras dolosas y fraudulentas por parte de Asiarim no le haya causado perjuicio. La conducta de Asiarim causó ciertamente a la [recurrente] un perjuicio pecuniario significativo más allá de los pagos no realizados por Manomio.»

32 En tercer término, de los autos se desprende que la recurrente hubo de hacer frente a toda una serie de litigios, algunos de carácter temerario, que se prolongaron durante un largo período de tiempo, a saber, desde la transmisión de propiedad el 7 de noviembre de 2011 hasta el 2015, esto es, más allá del término del período pertinente. Así, primero, Asiarim ejercitó, por un lado, una acción de indemnización en los Estados Unidos contra los propietarios de la recurrente mediante la que les reclamó la cantidad de 32 millones de dólares estadounidenses (USD) (alrededor de 27 700 000 euros)

en concepto de indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la supuesta adquisición ilegal de las marcas Commodore, litigio que se resolvió definitivamente el 28 de septiembre de 2015, y, por otro lado, una acción ante el juez de medidas provisionales del rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) solicitando el embargo de sus bienes. Segundo, otra sociedad, Leadgate SA, que, según la recurrente, está vinculada al director de Asiarim, ejercitó igualmente una acción contra la recurrente en los Estados Unidos reclamándole la cantidad de 22 millones de USD (cerca de 19 000 000 euros) en concepto de deuda impagada cuya garantía eran supuestamente las marcas Commodore, que fue desestimada mediante sentencia de 18 de mayo de 2015 que adquirió firmeza. La recurrente afirma que dicha sociedad también ejercitó una acción contra ella ante el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) solicitando el embargo y la ejecución forzosa de las marcas de la recurrente. Pues bien, resulta que la referida sociedad, que se presentó inicialmente como una sociedad constituida con arreglo al Derecho suizo, para afirmar después que se trataba de una sociedad sometida al Derecho uruguayo, jamás existió, tal y como declaró el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) en su sentencia de 17 de julio de 2014 (anexo 16 del escrito de recurso, p. 155). Tercero, la recurrente hubo de ejercitar acciones legales en los Estados Unidos contra Asiarim, cuyo domicilio social se halla en Nevada (Estados Unidos), para defender su derecho de propiedad sobre el registro internacional y su derecho a ser indemnizada por el perjuicio causado por dicha sociedad.

33 A la luz de estos hechos, la Sala de Recurso reconoció la existencia de «dificultades» que «pudieron obstaculizar el desarrollo de la marca» (apartado 29 de la resolución impugnada), y estimó que las «estrategias procesales fraudulentas e intimidatorias» empleadas en contra de la recurrente podían «constituir indudablemente un grave obstáculo para el ejercicio normal de su actividad» (apartado 31 de la resolución impugnada).

34 Por tanto, de los autos se desprende que la recurrente hubo de hacer frente efectivamente, durante un período de varios años que abarcó, e incluso superó, una parte significativa del período pertinente, a una serie de maniobras consideradas «fraudulentas», «engañosas» e «intimidatorias» por la District Court of New York (Tribunal de Distrito de Nueva York) y por la propia Sala de Recurso, consistentes en falsas declaraciones realizadas ante las autoridades de los Estados Unidos, repetidos contactos con los clientes existentes o potenciales de la recurrente y varios litigios considerados «temerarios» por la Sala de Recurso.

35 Ha se apreciarse, a la luz de estas circunstancias, si la Sala de Recurso incurrió en error al concluir, basándose en los fundamentos expuestos en los apartados 28 a 33 de la resolución impugnada, que no existían causas justificativas de la falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

36 La recurrente rechaza la procedencia de cada uno de los cinco fundamentos expuestos por la Sala de Recurso en los apartados 28 a 33 de la resolución impugnada. En la vista, la EUIPO precisó, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal, que los fundamentos de la resolución impugnada primero a tercero (apartados 28 a 30 de la resolución impugnada) y quinto (apartado 32 de la resolución impugnada) debían considerarse accesorios respecto de su cuarto fundamento (apartado 31 de la resolución impugnada).

37 Procede comenzar precisando a este respecto que la Sala de Recurso no declaró en la resolución impugnada que las circunstancias invocadas por la recurrente no presentaran una relación suficientemente directa con la marca impugnada. Es preciso indicar, no obstante, en respuesta a una observación de la EUIPO, que, si bien es cierto que la argumentación desarrollada por la recurrente se basa en circunstancias que afectaban a las marcas Commodore en su conjunto y no específicamente al registro internacional controvertido, esas circunstancias presentan indubitablemente una relación suficientemente directa con este último, de conformidad con el criterio desarrollado por la jurisprudencia [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2017, Kaane American International Tobacco/EUIPO — Global Tobacco (GOLD MOUNT), T-294/16, no publicada,

EU:T:2017:382, apartado 41]. En efecto, el conjunto de maniobras descritas en los anteriores apartados 25 a 32 presentaban una relación suficientemente directa con las marcas Commodore en su conjunto y, por tanto, también con el registro internacional para los productos y servicios controvertidos.

38 Tampoco se niega que las referidas maniobras se llevaron a cabo, no solo con independencia de la voluntad de la recurrente en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 18, sino también en contra de su voluntad.

39 A continuación, en lo que atañe a los fundamentos en los que la Sala de Recurso basó la parte recurrida de la resolución impugnada, procede declarar, en primer término, que esta declaró, en el apartado 28 de la resolución impugnada, que, «al margen del procedimiento contencioso […] en curso», la recurrente había demostrado que había sido posible realizar un uso efectivo durante el período pertinente en lo que concierne a los productos mencionados en el anterior apartado 7. Ahora bien, según dicha Sala, la recurrente no ofreció ninguna explicación de los motivos por los que el uso de dicho registro como marca de la Unión fue posible para esos productos pero no para los productos y servicios controvertidos. Por consiguiente, al parecer de la Sala de Recurso, la propia recurrente demostró que, en realidad, la supuesta causa de la falta de uso del registro internacional no impedía el uso efectivo.

40 Procede observar, a este respecto, que la propia EUIPO admitió, en la vista, que el mero hecho de que el uso efectivo de la marca controvertida fuera posible para algunos productos no excluía la existencia de causas justificativas de su falta de uso para otros productos o servicios, pero que, a su parecer, la recurrente no había explicado por qué en el caso de autos existía esta diferencia en lo que concierne al uso para los otros bienes y servicios.

41 Ha de subrayarse a este respecto, extremo en el que las partes estuvieron de acuerdo en la vista, que la existencia de un uso efectivo para algunos de los productos y servicios designados por la marca controvertida no se opone, ni de hecho ni de Derecho, a la presencia de causas justificativas de la falta de uso de esa misma marca en lo que concierne a otros productos o servicios amparados por ella. A este respecto, según la jurisprudencia, el uso efectivo en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 debe demostrarse respecto de cada tipo de productos o servicios designados por la marca controvertida que puedan considerarse de manera autónoma [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de octubre de 2014, Lidl Stiftung/OAMI — A Colmeia do Minho (FAIRGLOBE), T-300/12, no publicada, EU:T:2014:864, apartado 47, y de 28 de junio de 2017, Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real), T-287/15, no publicada, EU:T:2017:443, apartado 67]. Pues bien, nada en el tenor de esta disposición, ni de ninguna otra disposición del Derecho de la Unión, se opone a que pueda demostrarse el uso efectivo de una marca respecto de algunos de los productos o servicios que designa, al tiempo que se justifica la falta de tal uso respecto de otros productos o servicios por causas justificativas de falta de uso.

42 Además, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la cronología de las circunstancias expuestas en los anteriores apartados 23 a 31. En efecto, tal y como confirmó la recurrente en la vista, el contrato de licencia celebrado con Manomio, que le permitió demostrar el uso efectivo del registro internacional para los productos enumerados en el anterior apartado 7, fue celebrado antes de la transmisión de propiedad, que fue lo que desencadenó el conjunto de maniobras descritas en los anteriores apartados 25 a 31. Por consiguiente, el hecho de invocar estas últimas como causas justificativas de la falta de uso a partir del 7 de noviembre de 2011 no se contradice con la presencia de contratos anteriores a esa fecha. Es más, de los autos se desprende que fue la propia Manomio la que decidió dejar de pagar los cánones debido, precisamente, a las referidas maniobras, tal y como se ha recordado en el anterior apartado 28. Por tanto, en las circunstancias del caso de autos, no existe ninguna antinomia entre el hecho de que la recurrente haya demostrado el uso efectivo del registro internacional para algunos productos al principio del período pertinente, y de que invoque la

existencia de causas justificativas de falta de uso para otros productos y servicios en lo que respecta a la parte restante del período pertinente. Por tanto, el primer fundamento de la resolución impugnada adolece tanto de un error de Derecho como de un error de apreciación.

43 En segundo término, la Sala de Recurso consideró, al tiempo que admitía que las «dificultades durante las negociaciones contractuales con terceros […] [pudieron] obstaculizar el desarrollo de la marca mediante la celebración de contratos de licencia», que la recurrente no había aportado ninguna prueba ni formulado ninguna alegación convincente que demostrase que dichas dificultades le habían impedido utilizar por sí misma el registro internacional controvertido «por ejemplo, fabricando y vendiendo productos registrados o prestando ella misma servicios registrados en lugar de dejar que terceros se encargasen de ello» (apartado 29 de la resolución impugnada).

44 No obstante, ha quedado acreditado, tal y como se ha puesto de manifiesto en el anterior apartado 23, que la actividad de la recurrente consiste exclusivamente en conceder derechos de propiedad intelectual mediante la celebración de contratos de licencia y que no posee capacidades propias de fabricación o de investigación. Pues bien, al tiempo que admite explícitamente que las causas invocadas por la recurrente pudieron obstaculizar la celebración de contratos de licencia, la Sala de Recurso le reprocha no haber aportado ninguna prueba que demuestre que se hallaba en la imposibilidad de utilizar por sí misma el registro internacional controvertido. Al pronunciarse de este modo, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que la única actividad de la recurrente consistía precisamente en la celebración de contratos de licencia. Así, el segundo fundamento de la resolución impugnada supone exigir a la recurrente que modifique de manera considerable su estrategia empresarial para hacer posible el uso del registro internacional, transformándose en fabricante de los productos o prestador de los servicios controvertidos. Sin embargo, tal y como aduce fundadamente la recurrente, un cambio de estrategia empresarial de tal envergadura no parece razonable a la luz de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 19.

45 En tercer término, la Sala de Recurso estimó que, «con independencia de que el conflicto entre [la recurrente y Asiarim y sus filiales] [hubiera] podido impedir la celebración de un contrato de licencia» muy lucrativo con LMCA, la recurrente no había demostrado que «dicho procedimiento judicial hubiera hecho imposible toda negociación con otros licenciatarios potenciales, en particular, en la Unión Europea en lugar de en Estados Unidos» (apartado 30 de la resolución impugnada).

46 A este respecto es preciso subrayar, por un lado, al igual que hizo la recurrente, que la Sala de Recurso incurrió en error al exigir a la recurrente que demostrase que las circunstancias que invocaba habían hecho «imposible» toda negociación con otros potenciales licenciatarios, puesto que, según la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 18, las circunstancias invocadas deben haber hecho que el uso de la marca impugnada sea «imposible o no razonable». Pues bien, la Sala de Recurso no examinó si las pruebas aportadas por la recurrente demostraban de manera suficiente que, desde el punto de vista de los socios potenciales de la recurrente y habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, no era razonable que se llevaran a cabo tales negociaciones con vistas a la celebración de contratos de licencia a pesar de las referidas circunstancias.

47 Por otro lado, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el hecho de que las maniobras descritas en los anteriores apartados 25 a 32 no solo impidieron la celebración de un contrato de licencia con LMCA, sino que además tuvieron como consecuencia que un cliente existente, a saber, Manomio, decidiera suspender el pago de los cánones debido precisamente a tales maniobras. En consecuencia, la Sala de Recurso no podía reprochar a la recurrente, sin incurrir en error de apreciación, no haber aportado pruebas en lo que respecta a otros licenciatarios, siendo así que había demostrado que incluso un socio comercial existente, a saber, Manomio, había dejado de abonar los cánones que le correspondían y albergaba dudas en cuanto a la continuación de su colaboración con la recurrente debido a dichas maniobras.

48 En lo que respecta a la afirmación contenida en el apartado 30 de la resolución impugnada según la cual la recurrente no había demostrado la imposibilidad de celebrar negociaciones con potenciales licenciatarios, «en particular, en la Unión Europea en lugar de en Estado Unidos», basta observar, por un lado, que la Sala de Recurso no examinó de manera suficiente si los efectos de las circunstancias invocadas por la recurrente y acaecidas en Estados Unidos se dejaron sentir igualmente en el territorio de la Unión. Así, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el hecho, no rebatido, de que LMCA deseaba obtener una licencia exclusiva a escala mundial de las marcas Commodore y, por tanto, también potencialmente para la Unión, ni el hecho de que las falsas declaraciones de Asiarim ante la SEC fueron publicadas en línea y eran directamente accesibles. Por otro lado, la Sala de Recurso tampoco tomó en consideración el hecho, igualmente no rebatido, de que una parte de esas circunstancias se produjeron en el territorio de la Unión. En efecto, las maniobras descritas en los anteriores apartados 25 a 32 tenían por objeto todas las marcas Commodore, incluido el registro internacional controvertido en el presente asunto, y dieron igualmente lugar a litigios en la Unión relativos, en particular, al embargo de dichas marcas (anterior apartado 32).

49 Por consiguiente, el tercer fundamento esgrimido por la Sala de Recurso adolece tanto de un error de Derecho como de un error de apreciación.

50 En cuarto término, según la Sala de Recurso, si bien «estrategias procesales fraudulentas e intimidatorias», como aquellas a las que hubo de hacer frente la recurrente, pueden «constituir indudablemente un grave obstáculo para el ejercicio normal de la actividad», no pueden «considerarse intrínsecamente razones que justifiquen la intimidación y el cese en las actividades comerciales, en particular cuando los propietarios legítimos de una marca no albergan ninguna duda en cuanto a la legitimidad de sus derechos» (apartado 31 de la resolución impugnada). Pues bien, según la Sala de Recurso, de los documentos judiciales aportados se desprendía que la recurrente no podía albergar serias dudas acerca de sus derechos de propiedad sobre las marcas Commodore, habida cuenta del carácter temerario de tales procedimientos.

51 El cuarto fundamento en que se basó la Sala de Recurso, considerado por la EUIPO el fundamento principal de la resolución impugnada (véase el anterior apartado 36), también adolece de varios errores.

52 En efecto, en contra de lo que indicó la Sala de Recurso, la cuestión no era si la recurrente albergaba o no dudas acerca del resultado final de los procedimientos judiciales en curso, sino determinar si terceros, es decir, los clientes existentes y potenciales de la recurrente podían albergar tales dudas y abstenerse, en consecuencia, de toda relación con la recurrente. Pues bien, la Sala de Recurso no examinó si el conjunto de maniobras en cuestión, que ella misma calificó de «fraudulentas» e «intimidatorias», podían llevar a terceros a albergar dudas tales en cuanto a la legítima propiedad del registro internacional que pudieran constituir un impedimento que hiciera poco razonable su uso, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 18. En particular, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta a este respecto todas las circunstancias del caso de autos, ni, especialmente, las falsas declaraciones realizadas por Asiarim ante la SEC, ni tampoco el hecho de que estas fueran públicas y pudiera accederse a ellas directamente en línea y de que Asiarin se pusiera repetidamente en contacto con Manomio y LMCA con el fin de impedir o poner fin a las relaciones contractuales entre estas últimas y la recurrente.

53 La EUIPO aduce no obstante que los problemas y conflictos comerciales entre competidores son inherentes a la gestión de una empresa y no constituyen intrínsecamente un impedimento que haga que en el caso de autos no sea razonable conceder licencias. En apoyo de esta alegación invoca la sentencia de 18 de marzo de 2015, SMART WATER (T-250/13, no publicada, EU:T:2015:160).

54 Sin embargo, los obstáculos a los que hubo de hacer frente la recurrente, ajenos al comportamiento de esta última, no pueden calificarse de meras dificultades comerciales. En efecto, las estratagemas empleadas por Asiarim y sus filiales fueron calificadas de «fraudulentas», «engañosas» e

«intimidatorias» tanto por la District Court of New York (Tribunal de Distrito de Nueva York) como por la propia Sala de Recurso, lo que sugiere que van más allá de muchas de las dificultades comerciales a las que se hallan confrontadas las empresas en el ejercicio normal de sus actividades.

55 En efecto, en el apartado 31 de la resolución impugnada la Sala de Recurso admitió expresamente que las referidas estrategias podían «constituir indudablemente un grave obstáculo» para el ejercicio normal de las actividades de la recurrente. Pues bien, según la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 19, un impedimento que «compromete gravemente» el uso adecuado de la marca controvertida constituye una causa justificativa de la falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, la Sala de Recurso no explica de qué modo un impedimento al ejercicio normal de la actividad calificado por ella misma de indudablemente «grave» podría no comprometer gravemente el uso adecuado de la marca controvertida en el sentido de esa jurisprudencia.

56 La alegación que la EUIPO basa en la sentencia de 18 de marzo de 2015, SMART WATER (T-250/13, no publicada, EU:T:2015:160), no puede prosperar. En efecto, por un parte, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia se trataba de problemas técnicos relativos a la fabricación de las bebidas que constituían los productos controvertidos y, por tanto, de una dificultad comercial surgida en el ejercicio normal de las actividades de la empresa. Por otra parte, es cierto que, como recuerda el Tribunal en el apartado 74 de la presente sentencia, el hecho de que se inicie un procedimiento de caducidad contra una marca no basta, como tal, para que se declare la existencia de causas justificativas de la falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. No obstante, ha de apreciarse si existen tales causas en función de las circunstancias de cada caso concreto, tal y como exige la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 18. Pues bien, tal y como se ha señalado en los anteriores apartados 25 a 34, la recurrente no hubo de enfrentarse a un único litigio que pudiera considerarse normal en el ejercicio de sus actividades, sino a una estrategia fraudulenta y engañosa, que incluía varias maniobras de diversa naturaleza que la Sala de Recuso no tomó en consideración en su totalidad.

57 De ello se desprende que el cuarto fundamento también adolece de errores de Derecho y de apreciación.

58 En quinto término, la Sala de Recurso consideró que la recurrente no había indicado «en qué medida el litigio en los Estados Unidos pudo influir en el uso [del registro internacional] por el FC Bayern München en Alemania» en lo que concierne a los productos pertenecientes a la clase 25.

59 Basta señalar a este respecto que las maniobras descritas en los anteriores apartados 25 a 32, algunas de las cuales tuvieron lugar en el territorio de la Unión (véase el anterior apartado 32), podían afectar al uso del registro internacional para todos los productos y servicios controvertidos.

60 En todo caso, en el marco del presente litigio, las partes están de acuerdo en que dicho fundamento de la resolución impugnada presenta, habida cuenta de la estructura general de esta última, una carácter muy accesorio, puesto que no permite determinar si las demás causas invocadas por la recurrente para justificar la falta de uso del registro internacional eran o no causas justificativas en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

61 De cuanto antecede se desprende que ninguno de los fundamentos de la resolución impugnada, considerados conjunta o aisladamente, permitían motivar esta desde el punto de vista jurídico o fáctico.

62 Por último, procede observar que, desde el punto de vista temporal, las causas de la falta de uso invocadas por la recurrente abarcan una parte significativa del período pertinente, a saber, desde la transmisión de propiedad, el 7 de noviembre de 2011, hasta el final del período pertinente, el 26 de septiembre de 2014, o incluso más allá. Las partes están de acuerdo en que, a efectos de la

aplicación del artículo 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente, artículo 58, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento 2017/1001], basta con que dichas causas cubran una parte del período pertinente para que no se declare la caducidad de los derechos del titular de la marca sobre esta.

63 Tanto el tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 como el objetivo que le sirve de fundamento confirma esta interpretación. En efecto, en primer término, del propio tenor de esta disposición se desprende que se declarará que los derechos del titular de la marca han caducado si, dentro de un «período ininterrumpido de cinco años», dicha marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no «existen causas justificativas de la falta de uso». Dicho de otro modo, si, durante un período «ininterrumpido» de cinco años, no hay ni uso efectivo de la marca controvertida ni causas justificativas de su falta de uso, se declarará que los derechos del titular de la marca han caducado. En cambio, si la marca controvertida ha sido objeto de un uso efectivo o si dicho uso se ha visto impedido por causas que lo justifiquen durante una parte del período quinquenal, este último no habrá sido «ininterrumpida» en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

64 En efecto, el Tribunal ya ha tenido la ocasión de declarar que basta con que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte del período quinquenal pertinente para que no se vea sometida a las sanciones previstas en el artículo 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento n.º 207/2009 [sentencia de 13 de enero de 2011, Park/OAMI — Bae (PINE TREE), T-28/09, no publicada, EU:T:2011:7, apartado 88].

65 Asimismo, basta con que existan causas justificativas de la falta de uso de una marca durante una parte del período pertinente para que no se declare que los derechos del titular sobre dicha marca han caducado. Una interpretación en sentido contrario iría en contra del tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, que no distingue entre los titulares de una marca de la Unión que la han utilizado de manera efectiva y los que no han podido hacerlo por causas justificadas.

66 En segundo término, el objetivo que subyace al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 confirma esta interpretación. En efecto, al contemplar la posibilidad de justificar la falta de uso de una marca de la Unión mediante causas justificativas, el legislador de la Unión pretendía evitar que se declarase la caducidad de los derechos del titular la marca en aquellos casos en los que este se hubiera visto en la imposibilidad objetiva de hacer un uso efectivo de la marca por razones independientes de su voluntad y, por tanto, ajenas a dicho titular.

67 Pues bien, exigir que tales causas abarquen todo el período quinquenal pertinente podría poner en peligro la consecución de ese objetivo. En efecto, tales causas, aunque solo concurrieran durante una parte del período pertinente, pudieron impedir, o cuando menos retrasar, el uso efectivo de la marca más allá del período durante el que concurrieron. Así, la circunstancia de que los hechos que pueden calificarse de «causas justificativas» de la falta de uso en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 cesaran en un momento dado del período pertinente no significa que el titular de la marca controvertida pudiera razonablemente retomar de manera inmediata su uso efectivo.

68 Asimismo, la circunstancia de que tales hechos no se produjeran al inicio del período controvertido, sino más adelante, no permite declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca. En efecto, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 64, si posteriormente procede a un uso efectivo durante el período pertinente, no podrá declararse la caducidad de sus derechos sobre la marca. Se impone la misma conclusión si, a pesar de su voluntad, se le impidió hacer tal uso por causas justificativas sobrevenidas en un momento posterior durante dicho período.

69 De cuanto antecede se desprende que procede estimar el «motivo jurídico único» y, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones formuladas por la recurrente, anular por esta razón la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso desestimó el recurso de la recurrente en lo que concierne a la existencia de causas justificativas de la falta de uso del registro internacional.

Costas

70 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la recurrente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

decide:

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 13 de julio de 2016 (asunto R 2585/2015-4), relativa a un procedimiento de caducidad entre Trademarkers NV y C=Holdings BV, en la medida en que la Sala de Recurso desestimó el recurso de C=Holdings BV en lo que concierne a la existencia de causas justificativas de la falta de uso del registro internacional del que es titular.

2) Condenar en costas a la EUIPO.

Tomljenović Marcoulli Kornezov

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 2018.

Firmas