Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima ampliada)

de 2 de junio de 2021 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión que representa un jugador de polo — Dibujo o modelo nacional anterior — Causa de nulidad relativa — Artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 40/94 [actual artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-169/19,

Style & Taste, S. L., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. L. Plaza Fernández-Villa, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas y el Sr. H. O'Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

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

The Polo/Lauren Company LP, con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos), representada por la Sra. M. D. Garayalde Niño, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de enero de 2019 (asunto R 1272/2018-5), relativa a un procedimiento de nulidad entre Style & Taste y The Polo/Lauren Company,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima ampliada),

integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y los Sres. A. Kornezov y E. Buttigieg, la Sra. K. Kowalik-Bańczyk (Ponente) y el Sr. G. Hesse, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de marzo de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 20 de junio de 2019;

* Lengua de procedimiento: español.

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 10 de junio de 2019;

no habiendo solicitado las partes la celebración de una vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiendo decidido el Tribunal General resolver el recurso sin fase oral, en aplicación del artículo 106, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de septiembre de 2004, la coadyuvante, The Polo/Lauren Company LP, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) 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, sustituido a su vez 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)].

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



3 El registro se solicitó para productos de las clases 9, 18, 20, 21, 24 y 25 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 marca fue registrada el 3 de noviembre de 2005 con el número 4049201.

5 El 23 de febrero de 2016, la recurrente, Style & Taste, S. L., presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida sobre la base de un derecho de propiedad industrial contemplado en el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001].

6 La solicitud de nulidad se basaba en el dibujo o modelo español registrado el 4 de marzo de 1997 con el número D 0024087, que se reproduce a continuación:

A





B



C

7 Mediante resolución de 10 de mayo de 2018, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad.

8 El 5 de julio de 2018, la recurrente interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Anulación, en virtud de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001.

9 Mediante resolución de 7 de enero de 2019 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por considerar que el registro del dibujo o modelo anterior había expirado el 22 de mayo de 2017.

Pretensiones de las partes

10 La recurrente solicita, en esencia, al Tribunal que modifique la resolución impugnada declarando la nulidad de la marca controvertida.

11 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

12 Con carácter preliminar, procede recordar que, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de que se trata, a saber, el 29 de septiembre de 2004, que es determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable, los hechos del caso de autos se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 40/94 (véanse, en este sentido, el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, apartados 39 y 40, y la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 49). Por otro lado, en la medida en que, según reiterada jurisprudencia, se considera, en general, que las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España, C-610/10, EU:C:2012:781, apartado 45 y jurisprudencia citada), el litigio se rige por las disposiciones de procedimiento de los Reglamentos n.º 207/2009 y 2017/1001.

Sobre la admisibilidad

13 Con carácter principal, la EUIPO sostiene que la única pretensión de la recurrente es inadmisible. A su entender, en la medida en que la Sala de Recurso no se pronunció sobre el conjunto de los requisitos de aplicación del artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94, el Tribunal no puede declarar la nulidad de la marca controvertida. La EUIPO añade que el Tribunal tampoco puede dirigirle una orden conminatoria para que declare la nulidad de la marca controvertida.

14 Con carácter subsidiario, la EUIPO considera que, en cualquier caso, la recurrente no tiene interés en ejercitar la acción habida cuenta de la expiración del registro del dibujo o modelo anterior.

15 A este respecto, en primer lugar, procede señalar que la recurrente no solicita que el Tribunal dirija una orden conminatoria a la EUIPO, sino que modifique la resolución impugnada.

16 Pues bien, por una parte, aunque la EUIPO alega, acertadamente, que la admisibilidad de una pretensión de modificación debe apreciarse a la luz de las competencias atribuidas a la Sala de Recurso [véase la sentencia de 18 de octubre de 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO

(Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, apartado 12 y jurisprudencia citada], basta señalar que, en el caso de autos, la Sala de Recurso era competente para declarar nula la marca controvertida, de conformidad con los artículos 71, apartado 1, y 163, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

17 Por otra parte, procede recordar, al igual que hizo la EUIPO, que la facultad de modificación reconocida al Tribunal General no tiene por efecto conferir a este la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y tampoco la de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, 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 (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72). Sin embargo, la cuestión de si, en el caso de autos, se cumplen los requisitos para el ejercicio de la facultad de modificación del Tribunal General es una cuestión de fondo que en nada afecta a la admisibilidad del recurso [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de marzo de 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, no publicada, EU:T:2020:93, apartado 22].

18 En segundo lugar, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, el interés de la parte demandante en ejercitar la acción presupone que la anulación o la modificación del acto impugnado pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión, C-33/14 P, EU:C:2015:609, apartado 55 y jurisprudencia citada). Pues bien, debe constatarse que, con arreglo al artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 (actualmente artículo 62, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), la declaración de nulidad de una marca implica que desde el principio tal marca careció de los efectos mencionados en el referido Reglamento. De ello se deduce que la nulidad de la marca controvertida, que solo puede producirse a raíz de la anulación o de la modificación de la resolución impugnada, puede tener consecuencias jurídicas que procuren a la recurrente un beneficio por lo que respecta al período anterior a la expiración del registro del dibujo o modelo anterior. Por consiguiente, y contrariamente a lo que alega, en esencia, la EUIPO, ni el hecho de que el registro del dibujo o modelo anterior haya expirado ni el hecho de que la recurrente no pueda prohibir, en virtud de ese dibujo o modelo, el uso de otras marcas registradas con posterioridad a la expiración del registro de dicho dibujo o modelo privan a la recurrente del interés en que se anule o modifique la resolución impugnada.

19 Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad del recurso de la recurrente.

Sobre el fondo

20 En apoyo de su recurso, la recurrente formula, a pesar de una argumentación poco clara, un motivo único basado, en esencia, en que la Sala de Recurso desestimó indebidamente la solicitud de nulidad debido a que el registro del dibujo o modelo anterior había expirado en la fecha de adopción de la resolución impugnada. Alega, a este respecto, que el Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado y que le bastaba con demostrar, a efectos del procedimiento de nulidad, que dicho dibujo o modelo era anterior a la marca controvertida y que se había acreditado un riesgo de confusión, de conformidad con el Derecho español.

21 La EUIPO y la coadyuvante refutan la argumentación de la recurrente.

22 El artículo 52 del Reglamento n.º 40/94 enumera las causas de nulidad relativa de una marca de la Unión. Más concretamente, el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 dispone que «la marca [de la Unión] se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante

una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de […] un derecho de propiedad industrial, con arreglo a la legislación [de la Unión Europea] o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos».

23 A este respecto, procede recordar que las disposiciones del Reglamento n.º 40/94 deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual el derecho anterior prima sobre las marcas registradas posteriormente (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de febrero de 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, apartado 39). Por consiguiente, la eficacia de los derechos conferidos por una marca de la Unión debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de dicha marca.

24 En estas circunstancias, procede señalar que el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94 tiene por objeto proteger los intereses individuales de los titulares de derechos de propiedad industrial anteriores que entran en conflicto con marcas posteriores de la Unión. Así pues, para solicitar la nulidad de tales marcas con arreglo a dicha disposición, los referidos titulares de derechos anteriores deben necesariamente acreditar la existencia de un conflicto con esas marcas desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de estas.

25 De ello se deduce que, para solicitar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo al artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94, el titular del derecho de propiedad industrial anterior al que se refiere esta disposición debe demostrar necesariamente que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta.

26 Además, por una parte, procede señalar que el uso del presente en el artículo 52 del Reglamento n.º 40/94 sugiere que la EUIPO debe comprobar que concurren los requisitos para declarar la nulidad de una marca de la Unión con arreglo a esa disposición en la fecha en la que se pronuncia sobre la solicitud de nulidad. De este modo, el artículo 52, apartado 1, del citado Reglamento dispone que podrá declararse la nulidad de una marca de la Unión cuando el derecho anterior a que se refiere dicha disposición «exista» y «se cumplan» las condiciones, como señala acertadamente la EUIPO en sus directrices relativas al artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001. Asimismo, el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 dispone que tal marca podrá declararse nula si su uso «puede prohibirse». Por lo demás, debe constatarse también que la regla 37, letra b), inciso iii), 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 n.º 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1), dispone que, en el marco de una solicitud de nulidad presentada con arreglo al artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94, el solicitante de la nulidad debe acreditar que «es el titular» de uno de los derechos contemplados en dicha disposición o que «está legitimado» para reivindicar tal derecho.

27 Por otra parte, del sistema de las demás disposiciones del Reglamento n.º 40/94 atinentes a las causas de nulidad relativa se desprende que una solicitud de nulidad debe desestimarse cuando se determine con certeza que el conflicto con la marca anterior de la Unión ha cesado al término del procedimiento de nulidad.

28 A este respecto, por ejemplo, del artículo 56, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 resulta que, a instancia del titular de una marca de la Unión, la solicitud de nulidad de dicha marca deberá desestimarse en el supuesto de que la marca anterior de la Unión invocada en apoyo de esa solicitud no haya sido objeto de un uso efectivo en los cinco años anteriores a la fecha de la referida solicitud y, por consiguiente, podría caducar en virtud del artículo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94. Así pues, el artículo 56, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 permite al titular de una marca de la Unión evitar que su marca se declare nula si el solicitante de la nulidad no puede probar que el conflicto con la marca anterior de la Unión perdurará al término del procedimiento de nulidad.

29 De ello se deduce que el hecho de que una marca de la Unión invocada en apoyo de una solicitud de nulidad ya no goce de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud debe conducir a la desestimación de esta.

30 En estas circunstancias, procede considerar que, en el marco de la aplicación del artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 40/94, el titular de un derecho de propiedad industrial anterior contemplado por esa disposición debe acreditar que puede prohibir el uso de la marca de la Unión controvertida no solo en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esa marca, como se ha señalado en el apartado 24 anterior, sino también en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre la solicitud de nulidad.

31 En el caso de autos, por una parte, no se discute que el registro del dibujo o modelo anterior expiró en 2017, es decir, antes de la adopción de la resolución impugnada el 7 de enero de 2019. Por otra parte, la recurrente alega que el Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado. Sin embargo, no alega ni, *a fortiori*, demuestra que, con arreglo al Derecho español, sea posible prohibir el uso de una marca de la Unión en virtud de tal dibujo o modelo tras la expiración de su registro. Por el contrario, reconoce que el dibujo o modelo anterior, debido a su expiración, ha pasado a ser de dominio público y que, por consiguiente, puede ser usado por «todos los españoles».

32 Por tanto, procede declarar que el uso de la marca controvertida ya no podía prohibirse en virtud del dibujo o modelo anterior en la fecha de la resolución impugnada. De ello se deduce que la Sala de Recurso desestimó fundadamente la solicitud de nulidad presentada por la recurrente.

33 De lo anterior resulta que debe rechazarse el motivo único de la recurrente, de modo que procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

34 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. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla al pago de las costas de la EUIPO y de la coadyuvante, de acuerdo con lo solicitado por estas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima ampliada)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Style & Taste, S. L.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de junio de 2021.

El Secretario
E. Coulon

El Presidente
M. van der Woude