Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 5 de abril de 2017*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 8, apartado 4 — Artículo 65, apartados 1 y 2 — Marca denominativa LAGUIOLE — Solicitud de nulidad basada en un derecho anterior, adquirido en virtud del Derecho nacional — Aplicación del Derecho nacional por la EUIPO — Función del juez de la Unión»

En el asunto C-598/14 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 el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrente,

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

Gilbert Szajner, con domicilio en Saint-Maur-des-Fossés (Francia), representado por la Sra. A. Sam-Simenot, avocate,

parte demandante en primera instancia,

Forge de Laguiole SARL, con domicilio social en Laguiole (Francia), representada por la Sra. F. Fajgenbaum, avocate,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y la Sra. A. Prechal (Ponente), el Sr. A. Rosas, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 1 de diciembre de 2016;

* Lengua de procedimiento: francés.

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 21 de octubre de 2014, Szajner/OAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2014:901), por la que éste anuló parcialmente la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de junio de 2011 (asunto R 181/2007-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Forge de Laguiole SARL y el Sr. Gilbert Szajner (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

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). Lo dispuesto en los artículos 8, 52 y 63 del Reglamento n.º 40/94 se recogió, sin modificación sustancial, en los artículos 8, 53 y 65 del Reglamento n.º 207/2009.

3 El artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 dispone:

«Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación [de la Unión] o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca [de la Unión], o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca [de la Unión];

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.»

4 El artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 establece:

«La marca [de la Unión] se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[…]

c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado».

5 El artículo 65, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009 dispone:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

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

Reglamento de ejecución

6 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; en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), dispone:

«Toda solicitud de caducidad o de nulidad [de la marca de la Unión] presentada ante la Oficina […] incluirá:

[…]

b) por lo que respecta a los motivos en los que se base la solicitud,

[…]

iii) en el caso de solicitud presentada con arreglo al […] artículo [53] del Reglamento [n.º 207/2009], los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como los datos que acrediten que el solicitante es el titular de un derecho anterior a que se refiere el […] artículo [53] del Reglamento [n.º 207/2009] o que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho».

Derecho francés

7 El artículo L.711-4 del code de la propriété intellectuelle (Código de propiedad intelectual; en lo sucesivo, «CPI») está redactado como sigue:

«No podrá registrarse como marca un signo que viole derechos anteriores, en particular:

[…]

b) una denominación o razón social, si existiera riesgo de confusión por parte del público;

[…]»

8 El artículo L.714-3 del CPI establece:

«Se declarará la nulidad, mediante resolución judicial, del registro de una marca que no sea acorde con lo dispuesto en los artículos L.711-1 a L.711-4.

[…]

Sólo el titular de un derecho anterior podrá pretender la nulidad sobre la base del artículo L.711-4. No obstante, no procederá la admisibilidad de su acción si se hubiera presentado la solicitud de registro de la marca de buena fe y si ese titular hubiera tolerado su uso durante cinco años.

La resolución de anulación tendrá un efecto absoluto.»

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

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

«1 […] [El Sr. Szajner] es titular de la marca [denominativa de la Unión] LAGUIOLE, cuyo registro solicitó el 20 de noviembre de 2001 y que fue registrada por la [EUIPO] el 17 de enero de 2005 en virtud del Reglamento [n.º 40/94, codificado por el Reglamento n.º 207/2009].

2 Los productos y los servicios para los que se registró la marca LAGUIOLE están comprendidos, en particular, […] en las clases 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 y 38, según lo previsto en el 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 […]

[…]

3 El 22 de julio de 2005, […] [Forge de Laguiole SARL] presentó una solicitud de nulidad parcial de la marca LAGUIOLE, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), y artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009].

4 La solicitud de nulidad se basó en la denominación social Forge de Laguiole, utilizada por [dicha sociedad] para las actividades de "fabricación y venta de todos los artículos de cuchillería, tijerería, artículos para regalo y recuerdos — todos los artículos relacionados con el arte de la mesa". Según [Forge de Laguiole SARL], esta denominación social, cuyo alcance no es únicamente local, le otorga el derecho, con arreglo al Derecho francés, a prohibir el uso de una marca más reciente.

5 La solicitud de nulidad parcial se dirigió contra todos los productos y servicios mencionados en el apartado 2 anterior.

6 Mediante resolución de 27 de noviembre de 2006, la División de Anulación [de la EUIPO] desestimó la solicitud de nulidad.

7 El 25 de enero de 2007 [Forge de Laguiole SARL] interpuso un recurso ante la [EUIPO], en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento n.º 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009) contra la resolución de la División de Anulación.

8 Mediante [la resolución controvertida], la Primera Sala de Recurso [de la EUIPO] estimó parcialmente el recurso y declaró la nulidad de la marca LAGUIOLE respecto a los productos comprendidos en las clases 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 y 34. Desestimó el recurso en lo tocante a los servicios comprendidos en la clase 38.

9 En particular, la Sala de Recurso consideró que, según la jurisprudencia francesa, una denominación social estaba protegida, en principio, respecto a todas las actividades comprendidas en su objeto social, quedando limitada, no obstante, la protección a las actividades efectiva y concretamente desarrolladas cuando el objeto social fuera impreciso o las actividades ejercidas no estuvieran comprendidas en éste. Señaló que, en el caso de autos, el objeto social de [Forge de Laguiole SARL] es suficientemente preciso en lo tocante a la "fabricación y venta de todos los artículos de cuchillería, tijerería". La Sala de Recurso agregó que, aunque se admitiera que el texto del objeto social "fabricación y venta de todos los artículos de regalo y recuerdos — todos los artículos relacionados con el arte de la mesa" es impreciso, la denominación social de la solicitante merecía ser protegida, al menos en los sectores en los que hubiera efectivamente desarrollado sus actividades con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca LAGUIOLE.

10 Al respecto, la Sala de Recurso consideró que [Forge de Laguiole SARL] había demostrado que había desarrollado una actividad comercial, desde antes de que se presentara la solicitud de registro de la marca LAGUIOLE, con respecto al comercio de productos incluidos en los ámbitos del "arte de la mesa", de las "artes del hogar", del universo del vino, de la tijerería y de los artículos para fumadores, para el golfista, para el cazador y para el ocio, así como otros accesorios. Observó que, en cambio, [Forge de Laguiole SARL] no había demostrado ninguna actividad comercial por lo que respecta a los productos de lujo y los artículos de viaje, a los que, por lo demás, no se refiere su objeto social. Por último, consideró que, a excepción de los servicios de telecomunicación comprendidos en la clase 38, todos los productos designados por dicha marca invadían los sectores de actividad de [Forge de Laguiole SARL] o se situaban en sectores de actividad conexos.

[…]»

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

10 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de agosto de 2011, el Sr. Szajner interpuso un recurso dirigido a la anulación de la resolución controvertida, invocando un motivo único, relativo a la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento.

11 El Tribunal General estimó ese motivo único y anuló la resolución controvertida en la medida en que la Sala de Recurso de la EUIPO había declarado la existencia de un riesgo de confusión entre la denominación social «Forge de Laguiole» y la marca LAGUIOLE respecto a los productos distintos de aquellos que se corresponden con las actividades efectivamente desarrolladas bajo la referida denominación social en la fecha del registro de la marca controvertida. Desestimó el recurso en todo lo demás.

12 En particular, el Tribunal General consideró, en los apartados 23 a 25 de la sentencia recurrida, que la invocación, por parte del Sr. Szajner, de la sentencia de la Cour de cassation de 10 de julio de 2012 (n.º 08-12.010; en lo sucesivo, «sentencia de 10 de julio de 2012») como elemento de prueba, por primera vez en la fase oral, era admisible y que la aplicación del artículo L.711-4 del CPI llevada a cabo por la EUIPO podía ser controlada por el Tribunal General a la luz de una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional posterior a la adopción de la resolución de dicha Oficina e invocada por una parte en el procedimiento.

13 A este respecto, el Tribunal General consideró, en los apartados 43 a 50 de la sentencia recurrida, que la denominación social sólo gozaba de protección respecto a «las actividades efectivamente desarrolladas por la sociedad y no respecto a las enumeradas en sus estatutos», tal como declaró la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) en su sentencia de 10 de julio de 2012. El Tribunal General estimó que dicha sentencia es aplicable en el contexto de litigios relativos a la aplicación del artículo L.711-4 del CPI, aunque se haya dictado en un contexto diferente. El Tribunal General destacó que carece de relevancia que dicha sentencia haya sido adoptada en una fecha posterior a la de la resolución controvertida, dado que simplemente «aclaró una cuestión jurídica controvertida» y, en cualquier caso, las revisiones de jurisprudencia se aplican con carácter retroactivo a las situaciones existentes.

14 El Tribunal General concluyó, en el apartado 51 de la sentencia recurrida, que la protección de la denominación social «Forge de Laguiole» sólo se extiende a las actividades efectivamente desarrolladas bajo ese nombre en la fecha de solicitud de registro de la marca controvertida, es decir, el 20 de noviembre de 2001.

15 En el apartado 78 de dicha sentencia, el Tribunal General señaló que, según la jurisprudencia francesa, la apreciación del riesgo de confusión depende de varios factores entre los que se encuentra el grado de semejanza (gráfica, fonética y conceptual) entre los signos de que se trate, el grado de similitud entre los sectores económicos a los que se refieren tales signos y el carácter distintivo más o menos elevado del signo anterior.

16 Habida cuenta del grado de similitud entre los signos en conflicto, por un lado, y entre los productos y los sectores de actividad de las partes, por otro, el Tribunal General confirmó, en el apartado 166 de la sentencia recurrida, la existencia de un riesgo de confusión respecto a «las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cucharas; cizallas, maquinillas de afeitar, hojas de afeitar; neceseres de afeitado; limas y pinzas para las uñas, cortaúñas; neceseres de manicura», comprendidos en la clase 8, los «cortapapeles», comprendidos en la clase 16, los «sacacorchos; abrebotellas» y las «brochas de afeitar, neceseres de tocador», comprendidos en la clase 21, y los «cortapuros» y «limpiapipas», comprendidos en la clase 34. Anuló la Decisión de la Sala de Recurso de la EUIPO en la medida en que había estimado la existencia de tal riesgo respecto a otros productos.

Pretensiones de las partes

17 La EUIPO solicita que se anule la sentencia recurrida y se condene en costas al Sr. Szajner.

18 Forge de Laguiole SARL (en lo sucesivo, «Forge de Laguiole») solicita al Tribunal de Justicia que estime las pretensiones del recurso de casación de la EUIPO en su totalidad.

19 El Sr. Szajner solicita que:

— Se declare la inadmisibilidad de todos los motivos y pretensiones de la EUIPO y de Forge de Laguiole.

— Con carácter subsidiario, se declaren infundados.

— Se desestime el recurso de casación.

— Se declare que no procede anular la sentencia recurrida.

— Se condene en costas a la EUIPO.

Sobre el recurso de casación

20 En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO invoca dos motivos, basados, el primero de ellos, en la infracción del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, en relación con el artículo L.711-4 del CPI.

21 El Sr. Szajner considera, con carácter principal, que el recurso de casación de la EUIPO y las pretensiones de Forge de Laguiole son inadmisibles. Con carácter subsidiario, alega que los motivos invocados en apoyo de dicho recurso de casación deben desestimarse por infundados.

Sobre la admisibilidad

22 El Sr. Szajner sostiene que el recurso de casación es inadmisible por falta de legitimación activa de la EUIPO. En particular, la doble condición de juez y de parte recurrente en dicho recurso de casación es manifiestamente contraria a los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad de los

órganos jurisdiccionales, el principio de confianza legítima y, por lo tanto, el derecho a un proceso equitativo. En cualquier caso, el referido recurso de casación es inadmisible, puesto que, por un lado, la sentencia recurrida no afecta directamente a los intereses de la EUIPO y, por otro, los motivos invocados por ésta en lo que se refiere a la sentencia de 10 de julio de 2012 modifica los términos del litigio.

23 A este respecto, ha de recordarse, en primer lugar, que, de conformidad con el artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el recurso interpuesto ante el Tribunal General contra una Sala de Recurso de la EUIPO se interpondrá contra la EUIPO, en calidad de parte recurrida. Además, en virtud del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas; sin embargo, los coadyuvantes que no sean Estados miembros o instituciones de la Unión sólo podrán interponer ese recurso de casación cuando la resolución del Tribunal General les afecte directamente.

24 Al haber tenido la EUIPO en el caso de autos la condición de parte demandada y no de coadyuvante en primera instancia y al haberse desestimado parcialmente sus pretensiones, su legitimación activa y su interés en ejercitar la acción en el marco del recurso de casación son indiscutibles, no teniendo que demostrar dicha Oficina a este respecto que la resolución del Tribunal General le afecta directamente.

25 Asimismo, se desprende de lo dicho con anterioridad que, contrariamente a lo que afirma el Sr. Szajner, no cabe considerar que la EUIPO tenga, en modo alguno, una «doble condición de juez y de parte recurrente».

26 En segundo lugar, procede recordar que, como se desprende del apartado 9 de la presente sentencia, la interpretación del Derecho francés ya era objeto del litigio entre las partes en el marco del procedimiento seguido ante la Sala de Recurso de la EUIPO. Por consiguiente, la argumentación invocada por la EUIPO en lo que se refiere a la sentencia de 10 de julio de 2012 no puede constituir una ampliación del objeto del litigio entre las partes del procedimiento ante la EUIPO.

27 Por lo tanto, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Sr. Szajner contra el recurso de casación de la EUIPO.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de Forge de Laguiole

28 El Sr. Szajner se opone a la admisibilidad de las pretensiones de Forge de Laguiole, en la medida en que, habida cuenta de que no están simplemente dirigidas, contrariamente a lo que establece el artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, a la estimación o la desestimación, total o parcial, del recurso de casación de la EUIPO, sino que tienen por objeto la anulación de la sentencia recurrida, dichas pretensiones constituyen, en realidad, una adhesión a la casación que, de conformidad con el artículo 176 de dicho Reglamento, debía haberse formalizado en un escrito separado.

29 Sin embargo, se desprende claramente del escrito de contestación de Forge de Laguiole que dicho escrito se presentó en apoyo de los motivos expuestos por la EUIPO y que, por lo tanto, dicha sociedad pretendía que se estimara el recurso de casación.

30 Por consiguiente, también debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Sr. Szajner contra las pretensiones de Forge de Laguiole.

Sobre el primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009

Alegaciones de las partes

31 Mediante su primer motivo de casación, la EUIPO, apoyada por Forge de Laguiole, reprocha al Tribunal General haber incurrido en un error en relación con el alcance de su control de la legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso de la EUIPO, al haber realizado una apreciación de la sentencia de 10 de julio de 2012 a pesar de que ésta era posterior a la resolución de la referida Sala de Recurso.

32 A este respecto, la EUIPO alega que, en la fecha de adopción de la resolución controvertida, la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales franceses venía fijada por la sentencia de la Cour de cassation de 21 de mayo de 1996 (n.º 94-16531; en lo sucesivo, «sentencia de 21 de mayo de 1996»), en la que dicho órgano jurisdiccional, en el marco de una acción de prohibición del uso de una marca más reciente, tomó en consideración el objeto social de la demandante sin tener en cuenta la actividad realmente desarrollada por ésta. Si bien en el apartado 46 de la sentencia recurrida el Tribunal General infirió de resoluciones adoptadas posteriormente a la sentencia de 21 de mayo de 1996 por órganos jurisdiccionales franceses de rango inferior el indicio de que la jurisprudencia había evolucionado en un sentido contrario al acogido por la Sala de Recurso de la EUIPO, el Tribunal General no identificó esas resoluciones, por lo que ha incumplido la obligación de motivación.

33 Habida cuenta de que el Tribunal General declaró, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, que la sentencia de 10 de julio de 2012 era «como tal, un hecho nuevo», la legalidad de la resolución controvertida no debería haber sido controlada a la luz de esta última sentencia, que la Sala de Recurso no pudo tener en cuenta.

34 El Sr. Szajner alega que el Tribunal General declaró acertadamente, en los apartados 21 a 25 de la sentencia recurrida, que la sentencia de 10 de julio de 2012 debía tomarse en consideración como elemento de prueba, máxime cuando dicha sentencia había sido objeto de un debate contradictorio ante el Tribunal General.

Apreciación del Tribunal de Justicia

35 Ante todo, procede recordar, en lo que respecta al reparto de las funciones entre el solicitante de nulidad, las instancias competentes de la EUIPO y el Tribunal General, en primer lugar, que la Regla 37 del Reglamento de ejecución establece que incumbe al solicitante presentar elementos que demuestren que está facultado, en virtud de la normativa nacional aplicable, a hacer valer un derecho anterior, protegido en el marco jurídico nacional. Dicha Regla hace que recaiga sobre el solicitante la carga de presentar a la EUIPO no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca de la Unión en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartados 49 y 50, y de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 34).

36 En segundo lugar, por lo que respecta, más concretamente, a las obligaciones a las que está sujeta la EUIPO, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el supuesto de que una solicitud de nulidad de una marca de la Unión se base en un derecho anterior amparado por una norma de Derecho nacional, incumbe, en primer lugar, a las instancias competentes de la EUIPO valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el solicitante para determinar el contenido de dicha norma (sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 51, y de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 35).

Además, puesto que las resoluciones de las instancias competentes de la EUIPO pueden privar al titular de la marca de un derecho que le ha sido conferido, el alcance de una resolución de ese tipo exige necesariamente que el órgano que la adopta no se limite a validar el Derecho nacional tal como haya sido alegado por el solicitante de nulidad (sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 43).

37 En tercer lugar, de conformidad con el artículo 65, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General es competente para ejercer un control de legalidad pleno sobre la apreciación efectuada por la EUIPO de los datos aportados por el solicitante para determinar el contenido de la legislación nacional cuya protección reivindica (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 52, y de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 36).

38 Por otra parte, en la medida en que la aplicación del Derecho nacional, en la situación procesal de que se trate, puede privar de su derecho al titular de una marca de la Unión, es necesario que el Tribunal General, a pesar de las posibles lagunas en los documentos aportados como prueba del Derecho nacional aplicable, pueda llevar realmente a cabo un control efectivo. Con este fin, es preciso que pueda comprobar, más allá de los documentos aportados, el contenido, los requisitos de aplicación y el alcance de las normas jurídicas invocadas por el solicitante de nulidad. Por consiguiente, el control jurisdiccional efectuado por el Tribunal General debe cumplir las exigencias del principio de tutela judicial efectiva (sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 44).

39 A continuación, ha de subrayarse que el control ejercitado por la EUIPO y el Tribunal General debe efectuarse a la luz de la exigencia de garantizar el efecto útil del Reglamento n.º 207/2009, que es la protección de la marca de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartado 40).

40 Pues bien, como destacó la Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, si el Tribunal General se limita a aplicar el Derecho nacional según lo interpretaban los órganos jurisdiccionales nacionales en el momento en que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, esto podría dar lugar a la denegación del registro o a la declaración de nulidad de una marca de la Unión aunque la disposición nacional pertinente no permita fundamentar tal decisión en el momento en el que el Tribunal dicte su resolución.

41 Dicho resultado no sólo iría en contra de la exigencia de garantizar el efecto útil del Reglamento n.º 207/2009, recordado en el apartado 39 de esta sentencia, sino también del principio de tutela judicial efectiva, al privar al Tribunal General de la posibilidad real de efectuar de manera efectiva el pleno control de legalidad mencionado en los apartados 37 y 38 de la presente sentencia.

42 De ahí se deduce que, a la hora de valorar la protección concedida por el Derecho nacional, el Tribunal General debe aplicar las disposiciones nacionales correspondientes tal y como las interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales en el momento de adoptar su resolución. Por lo tanto, también debe poder tomar en consideración una resolución de un órgano jurisdiccional nacional dictada posteriormente a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO.

43 Es cierto que la toma en consideración de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional dictada con posterioridad a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO puede dar lugar a que el Tribunal General realice una valoración de una disposición de Derecho nacional que difiera de la llevada a cabo por dicha Sala de Recurso. No obstante, puesto que el control jurisdiccional efectuado por el Tribunal General acerca de la apreciación del Derecho nacional realizada por la citada Sala de Recurso es un control pleno de legalidad, el hecho, revelado con posterioridad a la adopción de la

resolución de la misma Sala de Recurso, de que dicha resolución se basaba en una interpretación errónea del Derecho nacional no puede, como señaló la Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, obstar para que se corrija dicho error.

44 No pone en tela de juicio esta conclusión la jurisprudencia según la cual, en primer lugar, el Tribunal General debe, en principio, limitarse a encontrar, sobre la base de la información que fundamenta la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, la resolución que esta última habría debido adoptar, en segundo lugar, sólo puede anular o modificar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de los motivos de anulación o de modificación establecidos en el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y, en tercer lugar, no puede anular o modificar dicha resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se adoptó (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartados 71 y 72, y de 26 de octubre de 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, apartado 27 y jurisprudencia citada).

45 Si bien es cierto que ese principio tiene un alcance amplio y prohíbe, en particular, al Tribunal General anular o modificar la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO teniendo en cuenta hechos aparecidos con posterioridad a la adopción de dicha resolución o en aplicación de disposiciones sustantivas de Derecho que no estaban todavía en vigor en el momento de dicha adopción, no prohíbe, en cambio, al Tribunal General tener en cuenta, en los litigios que tienen por objeto la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 una evolución de la interpretación, por los órganos jurisdiccionales nacionales, de la norma del Derecho nacional examinada por la Sala de Recurso de la EUIPO. En efecto, esa disposición del Derecho nacional formaba parte de los elementos sometidos a la apreciación de dicha Sala de Recurso y la aplicación de la referida norma por esta última está sujeta, en virtud del artículo 65, apartado 2, de dicho Reglamento, a un control de legalidad pleno por el Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartados 36 a 38).

46 No obstante, de conformidad con el principio de contradicción, que forma parte del derecho a un proceso equitativo consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la toma en consideración por parte del Tribunal General de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional adoptada posteriormente a la adopción de la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO está sujeta a la condición de que, como ocurre en el presente asunto, las partes hayan tenido, ante el Tribunal, la posibilidad de presentar observaciones sobre la resolución nacional de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, apartados 52 a 54).

47 Por último, en lo que se refiere al incumplimiento de la obligación de motivación alegado, ha de señalarse que, en lo que respecta a los elementos del Derecho francés tomados en consideración por el Tribunal General, éste se basó únicamente, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, en el tenor de la sentencia de 10 de julio de 2012 al realizar la apreciación de la misma.

48 Si bien es cierto que el Tribunal General declaró, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que la jurisprudencia anterior de los órganos jurisdiccionales franceses de rango inferior, aunque no era uniforme, permitía, antes de recaer la sentencia de 10 de julio de 2012, concluir que la protección de la denominación social estaba limitada a las actividades efectivamente ejercidas por la sociedad de que se trata, resulta, no obstante, de los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida que dicho Tribunal basó principalmente su apreciación de la legalidad de la resolución controvertida, no en esa jurisprudencia anterior, sino en la sentencia de 10 de julio de 2012, y que motivó dicha apreciación con carácter suficiente.

49 Por lo tanto, no cabe considerar que el Tribunal General no ha cumplido la obligación que le incumbe de motivar sus resoluciones.

50 De las consideraciones anteriores resulta que, al no constituir la toma en consideración de la sentencia de 10 de julio de 2012 por el Tribunal General una infracción del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, procede desestimar el primer motivo del recurso de casación por carecer de fundamento.

Sobre el segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo L.711-4 del CPI

51 El segundo motivo de casación se divide en dos partes.

Sobre la primera parte del segundo motivo de casación, basado en la desnaturalización de la sentencia de 10 de julio de 2012

– Alegaciones de las partes

52 Mediante la primera parte de su segundo motivo de casación, la EUIPO, apoyada por Forge de Laguiole, imputa al Tribunal General haber desnaturalizado la sentencia de 10 de julio de 2012.

53 En particular, al señalar, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que, en la sentencia de 10 de julio de 2012, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) no había interpretado el artículo L.711-4 del CPI, declarando al propio tiempo que el pasaje de esta última sentencia según el cual «la denominación social sólo goza de una protección respecto a las actividades efectivamente desarrolladas por la sociedad y no respecto a las enumeradas en sus estatutos» no contiene limitación alguna, ni en su tenor, ni en su contexto fáctico o procesal, que pudiera dar a entender que su aplicabilidad quedaba reservada a las circunstancias concretas del asunto enjuiciado, por lo que podía aplicarse por analogía a fin de interpretar el artículo L.711-4 del CPI, el Tribunal General atribuyó a la sentencia de 10 de julio de 2012 un alcance que ésta manifiestamente no tiene. Según la EUIPO, el objeto de dicho pasaje de la referida sentencia consistía únicamente en definir el carácter fraudulento del registro de la marca controvertida, por la sociedad de que se trata, y no el alcance de la protección de la denominación social de la misma respecto de una marca posterior. Ahora bien, en opinión de la EUIPO, el artículo L.711-4, letra b), del CPI requiere que se realice un «examen prospectivo» del riesgo de confusión, que pueda hacer abstracción de las condiciones de uso concretas de los signos en conflicto, incluida la denominación social anterior, puesto que la limitación del alcance de la protección de una denominación social únicamente a las actividades concretamente desarrolladas no se impone en el caso de conflictos meramente potenciales.

54 Forge de Laguiole añade que, habida cuenta de que la sentencia de 10 de julio de 2012 es una sentencia desestimatoria, es decir, una sentencia que confirma la resolución dictada en apelación, no puede constituir, en Derecho francés, una sentencia dirigida a sentar jurisprudencia.

55 El Sr. Szajner alega que la posición de la EUIPO de que la sentencia de 10 de julio de 2012 únicamente se refiere a los casos de registro fraudulento de marca es contraria tanto a la jurisprudencia anterior a dicha sentencia como a la interpretación hecha de ella por la doctrina francesa, que es unánime en cuanto al alcance general de la referida sentencia.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

56 Procede recordar de entrada que, por lo que se refiere al examen, en el marco del recurso de casación, de las declaraciones del Tribunal General con respecto al Derecho nacional aplicable, el Tribunal de Justicia es competente para examinar, en primer lugar, si el Tribunal General, basándose en documentos y otros elementos que le hayan sido sometidos, no ha alterado el tenor de las disposiciones nacionales de que se trate, de la jurisprudencia nacional relativa a éstas o de la doctrina

que se refiera a ellas; a continuación, si el Tribunal General, a la vista de dichos elementos, no ha emitido consideraciones que vayan manifiestamente en contra de su contenido y, por último, si dicho Tribunal, al examinar el conjunto de datos a efectos de determinar el contenido de la legislación nacional de que se trate, no ha atribuido a alguno de ellos un alcance que no le corresponde en relación con los demás, en la medida en que esto se desprenda de manera manifiesta de los documentos del expediente (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 53).

57 Por lo tanto, incumbe al Tribunal de Justicia examinar si la alegación de la EUIPO se refiere a los errores que, según ella, cometió el Tribunal General al verificar la legislación nacional de que se trata, que pueden ser objeto de un control del Tribunal de Justicia con arreglo a las consideraciones formuladas en el apartado anterior de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 54).

58 En el caso de autos, el Tribunal General declaró, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la sentencia de 10 de julio de 2012 no tenía su origen en un recurso interpuesto sobre la base del artículo L.711-4 del CPI, sino en un recurso que tenía por objeto la anulación de una marca por presentación fraudulenta de la solicitud de registro y una pretensión en materia de competencia desleal.

59 Como también señaló el Tribunal General en el referido apartado, nada en la sentencia de 10 de julio de 2012 indica que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) haya querido limitar la validez de sus apreciaciones relativas al alcance de la protección de una denominación social a las circunstancias concretas que se encuentran en el origen de la referida sentencia. Al contrario, dichas apreciaciones fueron formuladas por el referido órgano jurisdiccional en el marco de la desestimación del primer motivo del recurso, que se basaba, en particular, en una infracción del artículo L.711-4, letra b), del CPI. Por lo tanto, no cabe acoger la alegación de la EUIPO de que las referidas apreciaciones no son pertinentes a los efectos de aplicar la citada disposición.

60 Además, la EUIPO alega que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) tuvo en cuenta las actividades efectivamente ejercidas por el titular de una denominación social a fin de examinar el segundo motivo invocado ante ella en materia de competencia desleal, lo que presuponía una situación efectiva de competencia entre las empresas interesadas.

61 Sin embargo, se desprende manifiestamente de los términos de la sentencia de 10 de julio de 2012, por una parte, que la apreciación de que «la denominación social sólo goza de una protección respecto a las actividades efectivamente desarrolladas por la sociedad y no respecto a las enumeradas en sus estatutos» se efectuó en el marco de la respuesta al primer motivo del recurso, basado en el registro fraudulento de la marca controvertida en el asunto que dio lugar a la referida sentencia y, por otra parte, que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) se refirió a las actividades efectivamente desarrolladas por la sociedad interesada, tanto en el marco de su respuesta a ese primer motivo como en su respuesta al segundo motivo del recurso, relativo a una acción de competencia desleal.

62 Habida cuenta de estas consideraciones, no resulta manifiesto que el Tribunal General haya desnaturalizado la sentencia de 10 de julio de 2012.

63 Esta conclusión no puede ponerse en tela de juicio por la alegación de Forge de Laguiole de que esa sentencia no es una «sentencia dirigida a sentar jurisprudencia». En efecto, teniendo en cuenta los principios por los que se rige el examen, por parte del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación, de las declaraciones hechas por el Tribunal General en relación con la normativa nacional aplicable, recordados en los apartados 56 y 57 de la presente sentencia, y puesto que no incumbe al Tribunal de Justicia determinar si la referida sentencia constituye una sentencia «dirigida a sentar jurisprudencia», basta con señalar que, a la luz de esa misma sentencia, no resulta que el Tribunal General haya incurrido en error manifiesto en lo que a su alcance se refiere.

64 De lo anterior se deriva que procede desestimar la primera parte del segundo motivo de casación.

Sobre la segunda parte del segundo motivo de casación, basada en el error de Derecho en el que se supone incurrió el Tribunal General al tener en cuenta únicamente la naturaleza de los productos para determinar los sectores de actividad de Forge de Laguiole

– Alegaciones de las partes

65 Mediante la segunda parte de su segundo motivo de casación, la EUIPO, apoyada por Forge de Laguiole, se opone a los criterios en los que se basó el Tribunal General para determinar los sectores de actividad de dicha sociedad. A este respecto, la EUIPO alega que, si bien el Tribunal General declaró, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, que la respuesta a la cuestión de si, y en su caso, en qué medida, la denominación social de Forge de Laguiole permitía a ésta prohibir al Sr. Szajner el uso de la marca LAGUIOLE depende únicamente del Derecho francés, el Tribunal General definió el perímetro de protección de la denominación social refiriéndose, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, exclusivamente a su propia jurisprudencia, a saber, la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46), que se refiere al uso de marcas anteriores, que el Tribunal General aplicó por analogía a fin de interpretar el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 40/94, que se corresponde con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

66 La EUIPO alega que, en consecuencia, el Tribunal General únicamente ha determinado los referidos sectores de actividad con respecto al criterio relativo a la naturaleza de los productos y ha incurrido de ese modo en un error de Derecho al aplicar el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo L.711-4 del CPI. La EUIPO sostiene que, al determinar de este modo los sectores de actividad, en el sentido del Derecho francés, el destino y el uso de los productos comercializados por el titular de la denominación social anterior también deberían haberse tenido en cuenta.

67 El Sr. Szajner alega que el Tribunal General apreció acertadamente la similitud de los productos de que se trata basándose a la vez en su naturaleza y también en el destino y el uso de éstos.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

68 Ante todo, ha de señalarse, como hizo la Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, que, al examinar las actividades desarrolladas por Forge de Laguiole, el Tribunal General, en modo alguno, aplicó, con carácter general, su jurisprudencia por analogía. Tan sólo citó su jurisprudencia relativa al uso de marcas anteriores en el apartado 63 de la sentencia recurrida para explicar por qué, en su opinión, la comercialización de tenedores no sirve para acreditar el ejercicio de una actividad en todo el sector del «arte de la mesa», sino sólo de una actividad en el sector de los «cubiertos».

69 A continuación, procede señalar que es cierto que el Tribunal General no mencionó expresamente, con carácter previo, los criterios con respecto a los cuales debían determinarse las actividades efectivamente desarrolladas por Forge de Laguiole y que únicamente citó, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales franceses invocada por las partes en el marco de su examen del riesgo de confusión.

70 No obstante, se desprende claramente de la sentencia recurrida que, al examinar esas actividades, en los apartados 54 a 74 de la misma, el Tribunal General tuvo expresamente en cuenta no sólo la naturaleza de los productos de que se trata, sino también su destino, su uso, la clientela a la que van dirigidos y su modo de distribución.

71 Por lo tanto, las alegaciones de la EUIPO y de Forge de Laguiole se basan en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.

72 En consecuencia, procede desestimar también la segunda parte del segundo motivo de casación por carecer de fundamento.

73 De todo lo anterior se desprende que el recurso de casación es infundado y que, por consiguiente, procede desestimarlo.

Costas

74 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado el Sr. Szajner que se condene en costas a la EUIPO, y al haberse desestimado los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

75 Con arreglo al artículo 184, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, procede condenar a Forge de Laguiole, parte coadyuvante, a soportar sus propias costas.

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

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

2) **Condenar en costas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**

3) **Forge de Laguiole SARL cargará con sus propias costas.**

Firmas