



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 16 de mayo de 2013¹

Asunto C-609/11 P
Asunto C-610/11 P

Centrotherm Systemtechnik GmbH
contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
y
centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Solicitud de caducidad — Pruebas presentadas después de la expiración del plazo fijado por la OAMI — Reparto de la carga de la prueba — Examen de oficio de los hechos por la OAMI — Valor probatorio de una declaración jurada»

1. El 15 de septiembre de 2011, el Tribunal General dictó dos sentencias en recursos presentados contra la misma resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en lo sucesivo, «OAMI» o «Oficina») de 25 de agosto de 2009 relativa a un procedimiento de caducidad entre centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Clean Solutions») y Centrotherm Systemtechnik GmbH (en lo sucesivo, «Systemtechnik»).² Systemtechnik ha recurrido en casación ambas sentencias.

2. En ambos recursos, se plantean cuestiones sobre la carga de la prueba en un procedimiento de caducidad ante la OAMI y sobre la medida en que la Sala de Recurso puede tener en cuenta pruebas presentadas después de la expiración del plazo fijado por la División de Anulación. Analizo cuestiones independientes pero conexas en el marco del procedimiento de oposición en mis conclusiones presentadas en el asunto New Yorker SHK Jeans/OAMI, C-621/11 P, y en los asuntos Rintisch/OAMI, C-120/12 P, C-121/12 P y C-122/12 P, que también se presentan en el día de hoy.

Normas procesales

3. El artículo 134, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone:

«2. Los coadyuvantes a que se refiere el apartado 1 [a saber, las partes del procedimiento ante la Sala de Recurso, distintas de la parte recurrente] tendrán los mismos derechos procesales que las partes principales.

Los coadyuvantes podrán intervenir en apoyo de las pretensiones de una parte principal y formular pretensiones y motivos autónomos respecto de los de las partes principales.

¹ — Lengua original: inglés.

² — Asuntos centrotherm Clean Solutions/OAMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (T-427/09, Rec. p. II-6207), y Centrotherm Systemtechnik/OAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T-434/09, Rec. p. II-6227).

3. En su escrito de contestación presentado conforme al apartado 1 del artículo 135, los coadyuvantes a que se refiere el apartado 1 podrán formular pretensiones dirigidas a anular o revocar la resolución de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados en éste.

En caso de que desista el recurrente, quedarán sin objeto dichas pretensiones o motivos formulados en el escrito de contestación de los coadyuvantes.»

Derecho de marcas de la UE

4. Cuando se presentó la solicitud de caducidad el 7 de febrero de 2007, el Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»)³ aún estaba en vigor. Dicho Reglamento fue posteriormente derogado y sustituido por el Reglamento n° 207/2009 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento n° 207/2009»)⁴, que entró en vigor el 13 de abril de 2009 (y por tanto antes de que la Sala de Recurso adoptara su decisión de 25 de agosto de 2009, que fue objeto de dos recursos ante el Tribunal General). Por consiguiente, en estas conclusiones me referiré al Reglamento n° 207/2009.

5. El artículo 15, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, titulado «Uso de la marca comunitaria», prevé:

«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad 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 comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento [⁵] salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

[...]»

6. El artículo 51 establece las causas de caducidad:

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; [...]

[...]»

7. El artículo 57 se refiere, entre otras cosas, al examen de una solicitud de caducidad:

«1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

3 — Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994 L 11, p. 1), en su versión modificada.

4 — Reglamento n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (versión codificada) (DO L 78, p. 1). Véase el artículo 167.

5 — Dichas sanciones incluyen la caducidad de la marca de que se trate.

2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el artículo 42, apartado 2, se cumplieran en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

[...]»

8. El artículo 65 se refiere a los recursos que se planteen ante el Tribunal de Justicia contra las resoluciones de las salas de recurso:

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

[...]

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

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

[...]»

9. Según el artículo 76, titulado «Examen de oficio de los hechos»,

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, [6] el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

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

10. El artículo 78, titulado «Instrucción», dispone:

«1. En cualquier procedimiento ante la Oficina, podrá procederse, en particular, a las siguientes diligencias de instrucción:

[...]

f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.

6 — En cuanto a si la segunda parte de esta frase del artículo 76 se aplica también a los procedimientos referidos a causas de caducidad, véanse los puntos 101 a 108 *infra*.

[...]»

11. El Reglamento n° 2868/95 (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución») ⁷ establece las normas necesarias para la ejecución del Reglamento n° 207/2009. ⁸ Sus disposiciones «deben garantizar un funcionamiento correcto y eficaz de los procedimientos de marca ante la Oficina». ⁹

12. Según la regla 22 del Reglamento de Ejecución,

- «1. La petición de la prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo [42], apartados 2 o 3, [¹⁰] del [Reglamento n° 207/2009] sólo se admitirá cuando el solicitante la presente dentro del plazo determinado por la Oficina de conformidad con la regla 20, apartado 2.
2. En el caso de que la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimaré la oposición.
3. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.
4. La prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 *bis*, y deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo [78], apartado 1, letra f), del [Reglamento n° 207/2009].

[...]»

13. La regla 37 describe qué debe contener una solicitud de caducidad o de nulidad. Por lo que respecta a los motivos en los que se basa la solicitud, la regla 37, letra b), inciso iv), establece que contendrá «la indicación de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de la solicitud».

14. Según la regla 40, titulada «Examen de la solicitud de caducidad o de nulidad»,

- «1. Todas las solicitudes de caducidad o de nulidad que se consideren presentadas se notificarán al titular de la marca comunitaria. Cuando la Oficina considere admisible una solicitud, invitará al titular de la marca comunitaria a que presente sus observaciones dentro del plazo que ella establezca.
2. Si el titular de la marca comunitaria no presentase observaciones, la Oficina podrá pronunciarse sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

7 — Reglamento de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, entre otros, por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4).

8 — Véase el quinto considerando de la exposición de motivos del Reglamento de Ejecución.

9 — Véase el sexto considerando de la exposición de motivos del Reglamento de Ejecución.

10 — El artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009 describe el examen de una oposición en el marco de la cual el solicitante de la marca ha pedido que la parte que ha presentado oposición aporte prueba del uso efectivo de su marca comunitaria o nacional. La base para aplicar la regla 22, apartados 2, 3 y 4, a los procedimientos de caducidad se encuentra en la regla 40 del Reglamento de Ejecución. Véase el punto 13 *infra*.

3. La Oficina comunicará al solicitante todas las observaciones presentadas por el titular de la marca comunitaria y, si lo considera necesario, le invitará a que se pronuncie dentro de un plazo fijado por la propia Oficina.

[...]

5. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en el artículo [51], apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 207/2009], [11] la Oficina invitará al titular de la marca comunitaria a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique. En el caso de que no se hubiera aportado la prueba dentro del plazo establecido, se revocará la marca comunitaria. Se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22, apartados 2, 3 y 4.
6. Si el solicitante tuviese que aportar la prueba del uso o demostrar que hay razones adecuadas para la falta de uso con arreglo al artículo [57], apartados 2 o 3, del [Reglamento n° 207/2009], la Oficina invitará al solicitante a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique. En el caso de que no se hubiera aportado la prueba en el plazo establecido, se rechazará la solicitud de nulidad. Se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22, apartados 2, 3 y 4.»

Procedimiento ante la OAMI

15. Systemtechnik solicitó el 7 de septiembre de 1999 el registro de la marca denominativa «CENTROTHERM» como marca comunitaria en relación con productos y servicios de las clases 11, 17, 19 y 42 del Arreglo de Niza.¹² La marca fue registrada el 19 de enero de 2001.

16. El 7 de febrero de 2007, Clean Solutions solicitó la caducidad de dicha marca respecto a todos los productos y servicios para los que estaba registrada. Su solicitud se basó en que la marca no había sido usada.

17. Después de la notificación de la solicitud de caducidad, se invitó a Systemtechnik, el 15 de febrero de 2007, a que presentara observaciones y pruebas del uso efectivo de la marca controvertida en un plazo de tres meses. El 11 de mayo de 2007, Systemtechnik se opuso a la solicitud de caducidad y aportó varios documentos para demostrar el uso efectivo de su marca: catorce fotografías digitales, cuatro facturas y una declaración de su gerente de 26 de abril de 2007 denominada «declaración jurada». También declaró que obraban en su poder muchas otras copias de facturas que renunciaba a presentar en esa fase del procedimiento por razones de confidencialidad. Systemtechnik solicitó a la División de Anulación que especificara si deseaba que se aportaran al expediente otras pruebas y documentos concretos.

18. El 30 de octubre de 2007, la División de Anulación declaró la caducidad de la marca comunitaria de Systemtechnik respecto a todos los productos y servicios para los que estaba registrada. La caducidad se basó en lo que es actualmente el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009: Systemtechnik no había presentado pruebas suficientes para demostrar el uso efectivo de su marca.

19. Systemtechnik interpuso recurso contra esa resolución. Junto a su recurso, aportó otras pruebas, como muestras de productos, certificados, declaraciones, facturas y fotografías.

11 — Véase el punto 6 *supra*.

12 — Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

20. El 25 de agosto de 2009, la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de caducidad para determinados productos de las clases 11, 17 y 19. En cuanto a dichos productos, concluyó que se habían aportado pruebas del uso efectivo de la marca, puesto que las fotografías mostraban el tipo de uso y las facturas demostraban una comercialización bajo la marca controvertida. Sin embargo, la Sala de Recurso desestimó el resto del recurso. Por lo que respecta a los servicios y a los demás productos, consideró que la declaración jurada del gerente constituía una prueba insuficiente si otras pruebas no confirmaban su contenido. Además, la División de Anulación no estaba obligada a solicitar otros documentos. Tampoco tenía que examinar el expediente de otro asunto pendiente ante la OAMI.

21. El 22 de octubre de 2009, Clean Solutions recurrió contra la resolución de la Sala de Recurso (asunto T-427/09). El 26 de octubre de 2009, Systemtechnik también recurrió (asunto T-434/09).

Sentencias del Tribunal General

Asunto T-427/09 (objeto de recurso en el asunto C-609/11 P)

22. El Tribunal General estimó la demanda presentada por Clean Solutions y anuló la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que ésta había anulado la resolución de la División de Anulación de 30 de octubre de 2007. Condenó a la OAMI a cargar con sus propias costas y con las de Clean Solutions. Systemtechnik fue condenada a cargar con sus propias costas.

23. La demanda de Clean Solutions se basó en un motivo único, en particular consistente en que, al considerar que las pruebas presentadas por Systemtechnik eran suficientes para acreditar el uso efectivo de la marca, la Sala de Recurso infringió el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 y las reglas 22, apartados 2 y 3, y 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución.

24. En los apartados 21 a 30 de su sentencia, el Tribunal General expuso el marco legal en el que debía analizar ese motivo. Además de resumir la jurisprudencia sobre la definición de uso efectivo y los medios para acreditar dicho uso, el Tribunal General señaló el objetivo y el procedimiento para imponer la sanción de la caducidad, así como los principios que regulan la prueba en los procedimientos sobre caducidad.

25. En el apartado 25, el Tribunal General declaró que «una marca es objeto de un “uso efectivo” cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior».

26. En el apartado 26 añadió que «aunque el concepto de uso efectivo se opone [...] a que, para considerar que una marca se utiliza real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso mínimo e insuficiente, no es menos cierto que el requisito de un uso efectivo no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes».

27. El Tribunal General afirmó, en el apartado 27, que para examinar en un supuesto concreto el carácter efectivo del uso de la marca, ha de realizarse «una apreciación global de los documentos aportados al expediente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto. Dicha apreciación debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular los usos que se consideren justificados en el

sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca». En el apartado 30 añadió que «el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate».

28. A partir del apartado 31 de su sentencia, el Tribunal General abordó la alegación de Clean Solutions de que las conclusiones de la Sala de Recurso carecían de una base fáctica suficiente. Los apartados pertinentes para el presente recurso son los siguientes:

«32 En el presente asunto las pruebas presentadas por la parte coadyuvante a la División de Anulación para demostrar el uso efectivo de su marca son la declaración jurada de su gerente, cuatro facturas y catorce fotografías digitales.

33 Con carácter preliminar, procede señalar que del razonamiento de la Sala de Recurso no se desprende que su conclusión relativa a la acreditación de un uso efectivo para los productos [...] se base en la declaración jurada del gerente de la parte coadyuvante. En efecto, [...] lo que llevó a la Sala de Recurso a declarar que se había demostrado el uso efectivo de la marca CENTROTHERM es la interacción entre el valor probatorio de las fotografías y el de las cuatro facturas. Las referencias a dicha declaración [...] sólo tienen por objeto poner de relieve las carencias de ésta y la falta de elementos adicionales que corroboren su contenido.

34 De ello se sigue que ha de examinarse si la apreciación global de las fotografías y de las cuatro facturas permite concluir que la marca controvertida fue objeto de un uso efectivo con arreglo a los principios establecidos por la jurisprudencia [...].

[...]

37 De ello resulta que la parte coadyuvante aportó ante la OAMI pruebas de venta relativamente débiles con respecto a la cantidad indicada en la declaración de su gerente. Por ello, aun en el supuesto de que la Sala de Recurso hubiera tenido en cuenta dicha declaración, habría que reconocer que no hay suficientes datos en el expediente que respalden su contenido en lo que respecta al valor de las ventas. Además, en lo que atañe al aspecto temporal del uso de la marca, dichas facturas se refieren a un período muy breve, incluso puntual, a saber, al 12, 18 y 21 de julio de 2006 y al 9 de enero de 2007.

[...]

43 Por lo tanto, debe concluirse que una apreciación global de los datos [...] no permite concluir, sin recurrir a probabilidades o presunciones, que la marca controvertida fue objeto de un uso efectivo en el período pertinente respecto de los productos citados en el apartado 11 *supra*.

44 De ello se deduce que la Sala de Recurso incurrió en un error al considerar que la parte coadyuvante había aportado la prueba del uso efectivo de la marca CENTROTHERM para dichos productos.

45 Las alegaciones de la parte coadyuvante [...] según las cuales, en esencia, la especificidad del mercado dificulta la reunión de pruebas no pueden desvirtuar esta conclusión.

46 En efecto, las modalidades y los medios probatorios del uso efectivo de una marca no son limitados. La conclusión del Tribunal de que el uso efectivo no ha sido demostrado en el presente asunto no se debe a la exigencia de un umbral de prueba excesivamente elevado, sino al hecho de que la parte coadyuvante decidió limitar la presentación de pruebas [...]. La División

de Anulación recibió fotografías de una calidad inferior relativas a objetos cuyos números de artículos no se corresponden con los artículos que fueron vendidos, según las escasas facturas presentadas. Además, dichas facturas abarcan un período breve y reflejan ventas por un valor mínimo con respecto al que la parte coadyuvante afirma haber realizado. Asimismo, procede señalar que la parte coadyuvante confirmó en la vista que no había ninguna relación directa entre las facturas y las fotografías que había presentado ante la OAMI.»

Asunto T-434/09 (objeto del recurso en el asunto C-610/11 P)

29. En su sentencia en el asunto T-434/09, el Tribunal General desestimó la demanda. Condenó a Systemtechnik en costas y a Clean Solutions a cargar con sus propias costas.

30. En cuanto al primer motivo, según el cual la OAMI apreció incorrectamente las pruebas del uso efectivo aportadas ante la División de Anulación, el Tribunal General describió, en los apartados 21 a 32, el marco legal en el que debía analizar este motivo (tal como en los apartados 21 a 32 de su sentencia en el asunto T-427/09).

31. A continuación, en los apartados 32 a 34 de su sentencia, se centró en el valor probatorio de la declaración jurada del gerente de Systemtechnik:

«32 Ha de recordarse que las pruebas presentadas por la demandante a la División de Anulación para demostrar el uso efectivo de su marca son la declaración jurada de su gerente, cuatro facturas y catorce fotografías digitales.

33 Con carácter previo, procede señalar que, según jurisprudencia reiterada, para apreciar el valor probatorio de “declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes” en el sentido del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009, procede comprobar la verosimilitud y la veracidad de la información que en ella se contiene, teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, dicho documento parece razonable y fidedigno [...].

34 Por consiguiente, ha de considerarse que, dados los vínculos evidentes que unen al autor de la declaración y a la demandante, sólo puede atribuirse un valor probatorio a dicha declaración si es corroborada por el contenido de las catorce fotografías y de las cuatro facturas presentadas.»

32. El Tribunal General examinó acto seguido las facturas (apartados 35 a 37) y las fotografías (apartados 38 a 43) para después concluir que:

«44 De lo anterior se desprende que ni las fotografías ni las facturas permiten corroborar la declaración del gerente de la demandante, en la medida en que éste afirma que los productos siguientes fueron comercializados con la marca CENTROTHERM durante el período pertinente: piezas mecánicas de los sistemas de climatización, de producción de vapor, de secado y de ventilación; aparatos de filtración de aire y sus piezas; juntas, material de mampostería; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; materias plásticas semielaboradas; materiales de construcción, armaduras para la construcción; piezas de recubrimiento para paredes, paneles de construcción, paneles; prolongaciones de chimenea, capuchones de chimenea, sombreretes de chimenea y campanas de chimenea.

45 Debe concluirse que una apreciación global de los datos que figuran en el expediente no permite deducir sin recurrir a probabilidades o presunciones que la marca CENTROTHERM fue objeto de un uso efectivo en el período pertinente respecto de los productos y servicios no indicados en el apartado 11 *supra*.»

33. Por lo que respecta al segundo motivo según el cual la OAMI incumplió su obligación de examinar de oficio los hechos pertinentes, el Tribunal General razonó del siguiente modo:

«51 Con carácter preliminar, ha de recordarse el tenor del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, en virtud del cual “en el curso del procedimiento, la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes”.

52 En el caso de autos es preciso señalar que los motivos que justifican la declaración de caducidad son, al igual que los motivos que justifican la denegación de registro, tanto de carácter absoluto como relativo.

53 En efecto, a tenor del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado si no ha habido un uso efectivo de la marca durante cinco años [...]; si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada [...], o si, a consecuencia del uso que haga de ella su titular o que se haga con su consentimiento, la marca puede inducir al público a error [...]

54 Si bien los dos últimos requisitos aluden a motivos de denegación absolutos, según se desprende del artículo 7, apartado 1, letras b) a d) y g), del Reglamento n° 207/2009, el primero se refiere a una disposición relativa al examen de los motivos de denegación relativos, concretamente el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. En consecuencia, ha de concluirse que el examen de la OAMI sobre la cuestión del uso efectivo de la marca comunitaria en el marco de un procedimiento de caducidad está sujeto a la aplicación del artículo 76, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 207/2009, que establece que dicho examen se limitará a los hechos alegados por las partes.

55 De ello se deduce que la premisa de la demandante de que la OAMI limitó equivocadamente su examen a las pruebas que había presentado es errónea.»

34. Sobre el tercer motivo, según el cual la OAMI supuestamente no tomó en consideración las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso, el Tribunal General declaró lo siguiente:

«61 En primer lugar, ha de recordarse que [...] el examen de la OAMI de la cuestión del uso efectivo de la marca comunitaria está sujeto a la aplicación del artículo 76, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 207/2009. Dicha disposición establece que el examen de la OAMI se limitará a los hechos alegados por las partes. De ello se deduce que procede desestimar la alegación de la demandante de que la OAMI tiene la obligación de completar de oficio su expediente.

62 En segundo lugar, la posibilidad de que las partes en el procedimiento ante la OAMI presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos señalados al efecto no existe de manera incondicional, sino que, como se desprende de la jurisprudencia, está supeditada al requisito de que no exista una disposición contraria. Sólo si se cumple ese requisito dispondrá la OAMI de una facultad de apreciación en relación con la consideración de hechos y pruebas presentados extemporáneamente [...].

- 63 Ahora bien, en el presente asunto, existe una disposición que se opone a la consideración de las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso, a saber, la regla 40, apartado 5, del [Reglamento de Ejecución].»
35. Por último, el Tribunal General desestimó la excepción de ilegalidad de la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución, sobre la base de las siguientes consideraciones:
- «67 El Tribunal señala que, si bien es cierto que las reglas del [Reglamento de Ejecución] no pueden contradecir las disposiciones y el sistema del Reglamento n° 207/2009, no es menos cierto que no cabe afirmar que exista contradicción alguna entre la regla 40, apartado 5, del [Reglamento de Ejecución] y las disposiciones sobre caducidad que figuran en el Reglamento n° 207/2009.
- 68 En efecto, mientras que el Reglamento n° 207/2009 prevé la norma sustantiva, a saber, la sanción de caducidad para las marcas comunitarias que no han sido objeto de un uso efectivo [el Reglamento de Ejecución] establece las normas procesales aplicables, en particular el reparto de la carga de la prueba y las consecuencias del incumplimiento de los plazos fijados. Además, [...] de la sistemática del Reglamento n° 207/2009 se desprende que, en lo que respecta a la solicitud de caducidad por falta de uso efectivo, el alcance y la intensidad del examen de la OAMI estarán delimitados por los medios y los hechos alegados por las partes.
- 69 Es preciso reconocer que las alegaciones formuladas por la demandante no demuestran en modo alguno que la disposición procesal de la regla 40, apartado 5, del [Reglamento de Ejecución], que atribuye la carga de la prueba al titular de la marca comunitaria y establece que la falta de presentación de pruebas suficientes en los plazos establecidos dará lugar a la revocación de la marca, pueda estar en contradicción con el Reglamento n° 207/2009.
- 70 En lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad, hay que recordar que la inobservancia injustificada de plazos fundamentales para el buen funcionamiento del sistema comunitario puede sancionarse con la pérdida de un derecho por la normativa comunitaria, sin que ello sea incompatible con dicho principio de proporcionalidad [...].
- 71 Por último, ha de señalarse que la alegación de que la regla 40, apartado 5, del [Reglamento de Ejecución] vulnera el derecho de propiedad y el derecho a un juicio justo carece de fundamento. Dicha regla no afecta en absoluto a los derechos del titular de una marca comunitaria, salvo que éste decida, como ha hecho en el presente asunto la demandante, no presentar ante la OAMI en el plazo establecido datos obrantes en su poder que demuestren el uso efectivo de su marca.»

Resumen de los recursos y pretensiones

Asunto C-609/11 P

36. Systemtechnik solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-427/09, que desestime el recurso de Clean Solutions contra la resolución de la Sala de Recurso de 25 de agosto de 2009 y que condene en costas a Clean Solutions.

37. El recurso de casación se basa en cuatro motivos: i) vulneración del artículo 65 del Reglamento n° 207/2009, en relación con el artículo 134, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, ya que el Tribunal General no resolvió sobre todos los motivos; ii) infracción de los artículos 51, apartado 1, letra a), y 76 del Reglamento n° 207/2009, puesto que el Tribunal General se basó en la premisa errónea de que el titular de la marca tiene la carga de demostrar el uso efectivo de su marca en el procedimiento de caducidad; iii) vulneración del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, por cuanto el Tribunal General concluyó, en contra de la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia, que un mero uso mínimo no puede constituir un uso efectivo, y iv) conculcación del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009, en relación con la regla 22 del Reglamento de Ejecución, dado que el Tribunal General no desestimó la tesis de la OAMI según la cual la declaración jurada del gerente no constituye una prueba en el sentido de estas disposiciones.

Asunto C-610/11 P

38. Systemtechnik solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-434/09 y que anule la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que acoge la solicitud de declaración de caducidad. Solicita asimismo al Tribunal de Justicia que condene en costas a la OAMI y a Clean Solutions.

39. El recurso de casación de Systemtechnik se basa en cuatro motivos: i) vulneración del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, puesto que el Tribunal General no reconoció el valor probatorio de la declaración jurada; ii) infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, ya que el Tribunal General no interpretó esa disposición en el sentido de que en un procedimiento de caducidad la autoridad competente tiene la obligación de examinar de oficio los hechos pertinentes; iii) vulneración de los artículos 51, apartado 1, letra a), y 76, apartados 1 y 2, del Reglamento n° 207/2009, dado que el Tribunal General no concluyó que la OAMI dispone de una facultad de apreciación para tomar en consideración los documentos presentados por la parte recurrente en el procedimiento ante la Sala de Recurso y iv) con carácter subsidiario, el Tribunal General incurrió en error al considerar que la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución no era aplicable.

Resumen de las alegaciones de las partes

Asunto C-609/11 P

Primer motivo: Artículo 65 del Reglamento n° 207/2009 y artículo 134, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General

40. Según Systemtechnik, el Tribunal General cometió un error al no abordar sus alegaciones en las que mantenía que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta: i) la declaración jurada, ii) los documentos que figuraban en el expediente y iii) las pruebas presentadas en apoyo del recurso presentado ante dicha Sala. En particular, el Tribunal General debería haber interpretado dichas alegaciones en el sentido de que Systemtechnik solicitaba la confirmación de la resolución de la Sala de Recurso, si bien sustituyendo el razonamiento por otro distinto.

41. La OAMI pide al Tribunal de Justicia que no acoja este motivo de recurso, por cuanto Systemtechnik solicitó al Tribunal General la desestimación de la demanda sin instar la anulación o modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre una cuestión no planteada en la solicitud.

42. Clean Solutions alega que, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal General describió las pruebas que figuraban en autos así como las presentadas a la Sala de Recurso. Asimismo se desprende del apartado 37 que el Tribunal General no omitió pronunciarse sobre la alegación de Systemtechnik acerca de la necesidad de tener en cuenta la declaración jurada. Por el contrario, declaró que dicha declaración no estaba respaldada, en cualquier caso, por los datos obrantes en el expediente. Además, la parte introductoria de la sentencia recurrida pone de manifiesto que el Tribunal General tomó en consideración todas las alegaciones de Systemtechnik. Clean Solutions sostiene asimismo que el Tribunal General no está obligado a pronunciarse expresamente en la motivación de su decisión sobre todos los distintos puntos recogidos en las observaciones de las

partes. Por último, Clean Solutions aduce que el primer motivo debe ser desestimado porque Systemtechnik solicita al Tribunal de Justicia que decida si el Tribunal General determinó y apreció adecuadamente los hechos controvertidos. Ese tipo de examen queda fuera del ámbito de la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

Segundo motivo: Artículos 51, apartado 1, letra a), y 76 del Reglamento n° 207/2009

43. Systemtechnik alega que, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General da a entender que el titular de la marca controvertida tiene la carga de demostrar el uso efectivo de su marca. Esta tesis es contraria al Reglamento n° 207/2009 puesto que, por una parte, el procedimiento de caducidad está sujeto a la norma contenida en la primera parte del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, según la cual la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos mientras que, por otra parte, otras disposiciones de dicho Reglamento ponen de manifiesto que, en el marco del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, la carga de la prueba no incumbe al titular de la marca. Por tanto, el Tribunal General debería haber concluido que correspondía a la OAMI examinar de oficio los hechos.

44. Systemtechnik sostiene que la competencia descrita en el artículo 76, apartado 1, exige a la OAMI examinar toda la información que se le presente, con independencia del momento en que se aportó. En consecuencia, la OAMI no puede negarse a tomar en consideración pruebas porque se hayan aportado una vez finalizado el plazo fijado. A diferencia de las normas que regulan la carga de la prueba en los procedimientos de oposición y nulidad,¹³ el artículo 51 del Reglamento n° 207/2009 no establece, en el procedimiento de caducidad, una obligación de probar el uso ni las consecuencias legales resultantes de la falta de esa prueba. Por consiguiente, el titular de una marca no está obligado a acreditar el uso efectivo de su marca a raíz de la petición de un tercero. La marca tampoco caducará automáticamente porque el titular no demuestre el uso de su marca. Esta interpretación del artículo 51 es también plenamente coherente con los principios generales que regulan el reparto de la carga de la prueba y, en particular, con el principio de que la parte que alega un derecho debe demostrar los hechos que sustentan esa alegación.

45. Una interpretación distinta entrañaría el riesgo de que el titular de una marca tenga que defenderse continuamente frente a solicitudes de caducidad, quedando así sometido a procedimientos largos y costosos. A este respecto, el procedimiento de caducidad se diferencia también de los procedimientos de oposición y nulidad, puesto que el resultado de la desestimación de una solicitud de nulidad o de una oposición no es la pérdida permanente de la marca.

46. La OAMI considera que el Tribunal General declaró acertadamente que los procedimientos de caducidad se refieren a una disposición que regula motivos de denegación relativos, a saber el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. Un procedimiento de caducidad, al igual que los procedimientos basados en motivos de denegación relativos, es un procedimiento *inter partes* que persigue proteger los intereses de los competidores limitando las posiciones monopolísticas de los titulares que no usan su marca. El principio del examen de oficio por la OAMI no es aplicable a ese tipo de procedimiento. Ello es lógico porque probablemente el titular es quien está en mejores condiciones para aportar las pruebas necesarias con el fin de acreditar la presencia de la marca en el mercado pertinente. Además, sería muy difícil pedir a la parte solicitante de la caducidad que demostrara la falta de uso de la marca de otra parte.

13 — En particular, los artículos 15, apartado 1, 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

47. En cuanto a la alegación de que el Tribunal General debería haber tomado en consideración las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso, la OAMI comparte la posición adoptada por el Tribunal General en asuntos como *New Yorker SHK Jeans/OAMI*¹⁴ y alega que, teniendo en cuenta los paralelismos entre las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución, debe aplicarse la misma interpretación a ambas disposiciones.

48. Clean Solutions no interpreta el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 en el sentido de que la OAMI debe examinar de oficio los hechos en los procedimientos de caducidad cuando la única cuestión controvertida es el uso efectivo de la marca. A este respecto, la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución prevé que una marca caducará si su titular no acredita el uso efectivo en el plazo señalado por la OAMI. La tercera frase de esta disposición establece asimismo que la regla 22, apartados 2 a 4, se aplicará *mutatis mutandis*. De ello se sigue que, en el marco del procedimiento de caducidad, el titular de la marca soporta la carga de demostrar el uso efectivo de su marca.

Tercer motivo: artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009

49. Systemtechnik sostiene que el Tribunal General cometió un error, en el apartado 26 de su sentencia, al declarar que el concepto de uso efectivo excluye todo uso mínimo e insuficiente. Debería haber aplicado la jurisprudencia existente sobre el uso efectivo, que sugiere una interpretación distinta.

50. La OAMI alega que este motivo carece manifiestamente de fundamento, ya que se basa en una cita incompleta de la sentencia recurrida. En particular, Systemtechnik omite indicar que el Tribunal General declaró que el uso mínimo e insuficiente quedaba excluido a efectos de considerar que una marca se utiliza real y efectivamente.

51. Clean Solutions aduce que el tercer motivo carece de fundamento, por razones similares a las alegadas por la OAMI. En su opinión, el razonamiento recogido en los apartados 26 a 30 de la sentencia muestra que el Tribunal General tuvo en cuenta todos los requisitos resultantes de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el concepto de uso efectivo. Clean Solutions afirma que, mediante su tercer motivo de recurso, Systemtechnik está solicitando en realidad al Tribunal de Justicia que sustituya la apreciación de los hechos y pruebas realizada por el Tribunal General por la suya propia.

Cuarto motivo: artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009 en relación con la regla 22 del Reglamento de Ejecución

52. Systemtechnik considera que el Tribunal General incurrió en un error al confirmar, en el apartado 37 de su sentencia, la posición de la Sala de Recurso según la cual una declaración jurada no es un medio probatorio conforme al artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009. En asuntos anteriores, dicha declaración fue admitida como prueba con suficiente valor probatorio, incluso sin otras pruebas que apoyaran la información que contenía.

53. La OAMI argumenta que el Tribunal de Justicia no tiene competencia para revisar la apreciación del Tribunal General, contenida en el apartado 34 de la sentencia, sobre el valor probatorio de la declaración jurada, puesto que constituye una apreciación de hechos. En todo caso, la OAMI sostiene que Systemtechnik ha comprendido erróneamente esa parte de la sentencia. El Tribunal General no rechazó el valor probatorio *in abstracto* de una declaración jurada. Tampoco enunció principios reguladores de la admisibilidad de ese tipo de pruebas. Por el contrario, concluyó que en el caso de autos eran necesarias otras pruebas a causa de la identidad del autor de la declaración.

14 — Asunto T-415/09, actualmente objeto de recurso de casación en el asunto C-621/11 P en el que también presento mis conclusiones en el día de hoy.

54. Clean Solutions indica que, en el apartado 31 de la resolución de la Sala de Recurso de 25 de agosto de 2009, la OAMI señaló que la declaración jurada formaba parte de las alegaciones de una parte. Esa parte de la resolución no fue objeto de recurso ante el Tribunal General. El Tribunal General no confirmó la posición de la Sala de Recurso ni declaró que toda la información contenida en la declaración debía estar apoyada por pruebas adicionales. Clean Solutions aduce asimismo que Systemtechnik no ha mencionado la jurisprudencia más reciente del Tribunal General en la que se considera que una declaración de un directivo no puede constituir una prueba si no está corroborada por datos adicionales.

Asunto C-610/11 P

Primer motivo: artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009

55. Systemtechnik alega que el Tribunal General cometió un error, en el apartado 34 de su sentencia, al considerar que sólo puede atribuirse un valor probatorio a una declaración jurada si es corroborada por otras pruebas presentadas a la División de Anulación. El Tribunal General ha estimado con anterioridad que las declaraciones juradas son admisibles como pruebas y que su contenido no tenía que estar apoyado por otras pruebas. Además, al no tener en cuenta que ninguna de las demás partes cuestionó de forma seria o sustancial el contenido de la declaración, el Tribunal General contravino el principio según el cual la determinación del uso efectivo debe basarse en una apreciación global, tomando en consideración todos los elementos del caso.

56. La postura de la OAMI sobre este motivo de recurso es la misma que mantiene sobre el cuarto motivo de recurso en el asunto C-609/11 P.

57. Clean Solutions adopta la misma posición que la OAMI. En su opinión, el Tribunal General no declaró que una declaración jurada no puede tener valor probatorio ni erró en la apreciación del valor probatorio efectivo de la declaración de que se trata. Por el contrario, el Tribunal General consideró la vinculación entre el autor de la declaración y el titular de la marca, y en ese contexto concluyó que la declaración carecía de valor probatorio a falta de pruebas que la corroboraran. Esta apreciación del valor probatorio de una declaración jurada no es una cuestión de Derecho que pueda ser examinada por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. Además, carece de consecuencias que el Tribunal General no tomara en consideración el hecho de que el contenido de la declaración jurada no fue cuestionado. En primer lugar, el valor probatorio de una declaración no depende exclusivamente de si su contenido es cuestionado. En segundo lugar, Systemtechnik podía haber invocado este argumento en relación con su segundo motivo de recurso. Por último, el Tribunal General ha declarado que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 no puede ser interpretado en el sentido de que la OAMI está obligada a considerar que un hecho alegado por una parte está acreditado si no ha sido cuestionado.¹⁵

Segundo motivo: artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009

58. Systemtechnik sostiene que el Tribunal General erró al no aplicar el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, según el cual la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos en los procedimientos distintos de los relativos a motivos de denegación relativos de registro. Así pues, la OAMI no puede excluir pruebas sobre la base de que se presentaron extemporáneamente y deberá solicitar documentos adicionales si lo considera necesario.

15 — Clean Solutions cita, a este respecto, la sentencia del Tribunal General de 27 de octubre de 2005, Éditions Albert René/OAMI (T-336/03, Rec. p. II -4667).

59. La posición de la OAMI es la misma que la que adoptó sobre la primera parte del segundo motivo de recurso en el asunto C-609/11 P.

60. Clean Solutions no está de acuerdo con la interpretación del Reglamento n° 207/2009 por Systemtechnik e invoca la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución para sostener que, en el marco de un procedimiento de caducidad, el titular de la marca tiene la carga de demostrar el uso efectivo de su marca. El Tribunal General declaró asimismo acertadamente que la OAMI sólo puede considerar las pruebas presentadas por el titular de la marca. En la medida en que Systemtechnik aduce que la OAMI debería haber examinado de oficio los hechos y haber solicitado pruebas adicionales, Clean Solutions afirma que ese argumento corresponde a un supuesto error en la determinación y apreciación de los hechos, por lo que queda fuera de la competencia del Tribunal de Justicia en un recurso de casación.

Tercer motivo: artículos 51, apartado 1, letra a), y 76, apartados 1 y 2, del Reglamento n° 207/2009

61. El tercer motivo de recurso se manifiesta compuesto de dos partes.

62. En primer lugar, Systemtechnik alega que el Tribunal General cometió un error al declarar que la presentación extemporánea de pruebas ante la Sala de Recurso impide a la OAMI tenerlas en cuenta. El Tribunal General debería haber concluido que las pruebas no fueron presentadas extemporáneamente. Systemtechnik no estaba obligada tampoco a presentar pruebas del uso efectivo de la marca. A este respecto, no son aplicables disposiciones similares a los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 a los procedimientos de caducidad.

63. En segundo lugar (aparte de los argumentos similares a los presentados en relación con el segundo motivo de recurso en el asunto C-609/11 P), Systemtechnik alega que, asumiendo que el Tribunal de Justicia sostiene que la OAMI no puede examinar de oficio los hechos en un procedimiento de caducidad, el Tribunal General erró al considerar que la OAMI no dispone de una facultad de apreciación para tener en cuenta pruebas aportadas después de la finalización del plazo fijado por la División de Anulación. Systemtechnik señala que el Tribunal General incurrió en un error, en el apartado 63 de su sentencia, cuando estimó que la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución es una excepción a la norma general sobre la facultad de apreciación para tener en cuenta las pruebas presentadas tardíamente. El Tribunal General debería haber declarado que la OAMI tenía esa facultad de apreciación y debería haberla ejercido.

64. La posición de la OAMI es la misma que adoptó sobre la segunda parte del segundo motivo de recurso en el asunto C-609/11 P.

65. Clean Solutions aduce que un titular tiene que demostrar el uso efectivo en el plazo fijado. Considera que el razonamiento del Tribunal General sobre si la OAMI dispone de facultad de apreciación para tomar en consideración pruebas presentadas después de la finalización del plazo fijado se atiene a la jurisprudencia existente.

Cuarto motivo: regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución

66. Si el Tribunal de Justicia no acogiera la interpretación por Systemtechnik de la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución, Systemtechnik alega que el Tribunal General erró al no declarar que esa disposición era inaplicable al caso de autos. Dicha disposición no puede aplicarse porque, por una parte, es incompatible con el tenor y el objetivo del Reglamento n° 207/2009 y, por otra parte, su aplicación sería contraria al principio de proporcionalidad.

67. Clean Solutions no está de acuerdo puesto que ni la OAMI ni el Tribunal General pueden negarse a aplicar la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución dado que esa disposición no ha sido declarada inválida.

Apreciación

Observaciones preliminares

68. En primer lugar, recordaré que la competencia del Tribunal de Justicia en un recurso de casación se limita a cuestiones de Derecho.¹⁶ El Tribunal de Justicia no puede reexaminar las constataciones y la apreciación de los hechos del Tribunal General a menos que exista una clara desnaturalización de los hechos en la sentencia recurrida. En la medida en que Systemtechnik solicita al Tribunal de Justicia en ambos recursos que revise la apreciación de los hechos del Tribunal General, tales motivos de recurso o alegaciones deben ser declarados inadmisibles.

69. En segundo lugar, Systemtechnik invoca infracciones del Reglamento n° 207/2009 y del Reglamento de Ejecución. Este último recoge normas necesarias para la ejecución del primero.¹⁷ Por tanto, no puede interpretarse de forma que contravenga el Reglamento n° 207/2009. Sin embargo, este último Reglamento puede guardar silencio sobre una materia determinada, como el reparto de la carga de la prueba en un procedimiento de caducidad, mientras que el texto del Reglamento de Ejecución puede interpretarse en el sentido de que establece normas en esa materia. En tales casos, no cabe concluir que el Reglamento de Ejecución no se ajusta al Reglamento n° 207/2009. Por esta razón, no encuentro fundamento en el razonamiento aplicado por Systemtechnik en varios motivos de recurso, según el cual el Reglamento de Ejecución no puede establecer una norma que no esté confirmada ni excluida por el texto del Reglamento n° 207/2009.

70. Por último, en relación con el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009, Systemtechnik formula una serie de alegaciones sobre la admisibilidad en Derecho alemán de pruebas como la declaración jurada de su gerente. Es evidente que la posición del Derecho alemán sobre este punto carece de consecuencias para la admisibilidad de las pruebas conforme al Reglamento n° 207/2009 y el Reglamento de Ejecución. Por consiguiente, desestimaré esas alegaciones sin ulterior examen.

71. Los motivos de recurso de ambos asuntos se solapan parcialmente y no estoy convencida de que exista una forma obvia y clara de presentar mi análisis sobre ellos. Después de reflexionar, he decidido agruparlos por materias, haciendo referencia a los motivos de recurso concretos.

Falta de pronunciamiento sobre todos los motivos: artículo 65 del Reglamento n° 207/2009 y artículo 134, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (primer motivo de recurso del asunto C-609/11 P)

72. En el asunto T-427/09, Systemtechnik era coadyuvante. El artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone que los coadyuvantes «tendrán los mismos derechos procesales que las partes principales» y «[podrán] formular pretensiones y motivos autónomos respecto de los de las partes principales». Con arreglo al artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento podrán también «formular pretensiones dirigidas a anular o revocar la resolución de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados en éste».

16 — Artículo 256 TFUE y artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

17 — Véase el séptimo considerando de la exposición de motivos del Reglamento de Ejecución; el último considerando de la exposición de motivos del Reglamento n° 40/94. Véase también el decimonoveno considerando de la exposición de motivos del Reglamento n° 207/2009 y el artículo 162 de este Reglamento.

73. De ello se infiere que, al igual que en el caso de las alegaciones de las partes principales, el Tribunal General deberá responder de forma suficiente a las alegaciones del coadyuvante ofreciendo un razonamiento que permita a éste conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus alegaciones. En el presente recurso de casación, Systemtechnik solicita esencialmente al Tribunal de Justicia que examine si el Tribunal General cumplió esta obligación.

74. Considero que la cumplió.

75. Ante el Tribunal General, Systemtechnik no solicitó la anulación o revocación de la resolución de la Sala de Recurso. Por el contrario, apoyó la solicitud de la OAMI de que se desestimara el recurso. Sus argumentos se centraron en las razones por las que la Sala de Recurso concluyó que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar el uso efectivo.¹⁸

76. Dado que Systemtechnik no solicitó al Tribunal General que modificara el razonamiento de la resolución de la Sala de Recurso, coincido con la OAMI en que no puede pedir al Tribunal de Justicia, en el recurso de casación, que declare que el Tribunal General incurrió en un error al no hacerlo. En consecuencia, Systemtechnik debe soportar las consecuencias de su propia omisión.

77. Por tanto, concluyo que este motivo de recurso debe desestimarse por infundado.

Omisión de declarar que la OAMI debe examinar de oficio los hechos relevantes: artículos 51, apartado 1, letra a), y 76 del Reglamento n° 207/2009 (segundo motivo de recurso en el asunto C-609/11 P; segundo motivo de recurso y primera parte del tercer motivo de recurso en el asunto C-610/11 P)

78. Systemtechnik sostiene en el asunto C-609/11 P que, al no declarar que la OAMI debe examinar de oficio los hechos en un procedimiento de caducidad, el Tribunal General no aplicó el principio correcto que regula el reparto de la carga de la prueba en este tipo de procedimiento. Ese argumento parte de la premisa de que la caducidad es un motivo de denegación absoluto. De ello se deduce también que la OAMI no puede negarse a tener en cuenta pruebas presentadas después del plazo fijado por ella. Systemtechnik señala que el Tribunal General erró al no estimar que la OAMI podía considerar toda la información que se le hubiera presentado con independencia de la fecha de su presentación.

79. Este motivo de recurso se corresponde básicamente con el segundo motivo de recurso y la primera parte del tercer motivo de recurso del asunto C-610/11 P, aunque el primero no se basa en una infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. Se refiere al reparto de la carga de la prueba en los procedimientos de caducidad incoados mediante una solicitud basada en esa última disposición. Dependiendo de quién soporte la carga de la prueba, será o no necesario abordar la alegación relativa al tratamiento por la OAMI de las pruebas presentadas después de terminar el plazo fijado.

80. En su sentencia dictada en el asunto T-427/09, el Tribunal General no consideró expresamente esta cuestión, aunque su razonamiento sobre el único motivo de dicho asunto se basó en la premisa de que el titular de una marca que sea objeto de una solicitud de caducidad tiene que aportar pruebas del uso efectivo de su marca. En cambio, en su sentencia dictada en el asunto T-434/09, se solicitó al Tribunal General que analizara la misma cuestión en el marco del segundo motivo por el que se alegaba el incumplimiento de la obligación de la OAMI de examinar de oficio los hechos relevantes. En ese asunto, en el apartado 54 de la sentencia, declaró que el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 se refiere a una disposición sobre el examen de los motivos de denegación relativos y «en consecuencia» el examen de la OAMI se limitará a los hechos alegados por las partes.

18 — Véanse los apartados 18 a 20 de la sentencia recurrida.

81. Aunque no comparto el razonamiento de la sentencia del Tribunal General en el asunto T-434/09, no encuentro un error en la conclusión que alcanzó.

82. Puede declararse la caducidad de una marca comunitaria registrada mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca.¹⁹ La caducidad de una marca extingue, en principio desde la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los derechos del titular en relación con esa marca y los productos y servicios que designa.²⁰ La caducidad es un tipo de sanción aplicable a una marca comunitaria si ésta no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.²¹

83. A diferencia de los motivos de nulidad o los motivos de denegación, y en contra de lo que declaró el Tribunal General en el apartado 52 de su sentencia en el asunto T-434/09, no existe ninguna distinción en el artículo 51 del Reglamento n° 207/2009 ni en otras disposiciones entre motivos relativos y absolutos de caducidad. En el caso de autos, Clean Solutions solicitó la caducidad sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. Este precepto no establece ninguna forma de procedimiento. Por tanto, no determina quién soporta la carga de la prueba en tales procedimientos.

84. Las normas procesales pertinentes se encuentran en los artículos 56 y 57 del Reglamento n° 207/2009. Aparte de prever (en el artículo 56, apartado 2) que la solicitud de caducidad se presentará «en escrito motivado», ni el artículo 56 ni el artículo 57 tratan plenamente del reparto de la carga de la prueba. En particular, el artículo 57, apartado 2, se refiere a la situación en que, a instancia del titular de la marca controvertida, el titular de una marca anterior que sea parte en el procedimiento de *nulidad*, «aportará la prueba» de que su marca ha sido objeto de un uso efectivo. No determina quién debe demostrar la falta de uso efectivo en un procedimiento de caducidad.

85. El Reglamento n° 207/2009 debe interpretarse poniéndolo en relación con el Reglamento de Ejecución.

86. La regla 37 del Reglamento de Ejecución regula los requisitos de una solicitud de caducidad, esto es, el escrito motivado mencionado en el artículo 56, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. En particular, la regla 37, letra b), inciso iv), prevé que la solicitud incluirá «la *indicación* de los hechos, pruebas y alegaciones justificativos de [los motivos en los que se basa la solicitud]». ²² Los términos utilizados parecen sugerir que no es necesario presentar todos esos hechos y pruebas, aunque admito que otras versiones lingüísticas podrían interpretarse de forma distinta. ²³

87. Dicha solicitud es notificada acto seguido al titular de la marca comunitaria y examinada por la OAMI para determinar su admisibilidad.²⁴ Si es admisible, con arreglo a la regla 40, apartado 1, la OAMI «invitará al titular de la marca comunitaria a que presente sus observaciones dentro del plazo que ella establezca». Si la solicitud se basa en el motivo previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, en virtud de la regla 40, apartado 5, la OAMI «invitará al titular de la marca comunitaria a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique».

19 — Artículo 51, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.

20 — Artículo 55, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.

21 — Artículo 15, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.

22 — El subrayado es mío.

23 — Por ejemplo, la versión francesa parece ser más neutral en este punto, ya que prevé que la solicitud debe incluir «les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande». Las versiones neerlandesa y alemana, para dar sólo dos ejemplos, parecen similares a la versión en inglés: el texto neerlandés dispone «een opgave van de feiten, bewijsmateriaal en argumenten die ter staving van deze gronden worden aangevoerd», mientras que el texto alemán establece «die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen».

24 — Regla 40, apartado 1, del Reglamento de Ejecución. Los motivos de inadmisibilidad de dichas solicitudes se establecen en la regla 39 del Reglamento de Ejecución.

88. El requisito de que el solicitante aporte datos que justifiquen su pretensión en su solicitud es, por tanto, un elemento de la admisibilidad de la solicitud de caducidad. En cambio, el requisito de que el titular de la marca presente pruebas del uso sólo se aplica en caso de que la solicitud sea admisible y, por consiguiente, pueda afectar a la protección sustantiva de una marca comunitaria.

89. Una lectura conjunta de las disposiciones pertinentes del Reglamento n° 207/2009 y del Reglamento de Ejecución pone de manifiesto asimismo que en circunstancias como las del caso de autos, por un lado, la parte que solicita la caducidad no puede hacerlo sin *indicar el fundamento* de su alegación de que la marca controvertida no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad y, por otro lado, la parte contra la que se dirige la solicitud de caducidad deberá *aportar pruebas* del uso efectivo de la marca.²⁵

90. Aportar pruebas del uso efectivo de la marca resulta claramente más oneroso que simplemente indicar los hechos, pruebas y alegaciones que fundamenten la alegación de que la marca controvertida no ha sido objeto de uso efectivo en la Comunidad.

91. En mi opinión, el solicitante debe indicar claramente las alegaciones jurídicas que formula y determinar los hechos y aportar las pruebas que le llevan a solicitar la caducidad de la marca controvertida. Así pues, no basta con presentar una solicitud de caducidad insustancial o infundada. La OAMI debe declarar la inadmisibilidad de tales solicitudes. De no ser así, estoy de acuerdo con Systemtechnik en que se crearía el riesgo de que el titular de una marca tuviera que defenderse continuamente frente a solicitudes de caducidad.

92. Al mismo tiempo, el ejercicio del derecho de solicitar la caducidad resultaría imposible o excesivamente difícil si un solicitante estuviera obligado a presentar una prueba negativa, es decir, acreditar que no existe un uso efectivo.

93. Por consiguiente, considero que el solicitante de la caducidad no tiene que aportar pruebas detalladas de la falta de uso efectivo de la marca del titular. En cambio, debe argumentar de forma razonable que existen dudas legítimas sobre el uso de la marca.

94. Si la solicitud es considerada admisible, el Reglamento de Ejecución prevé expresamente que el titular deberá aportar pruebas del uso efectivo de su marca. El titular es quien está en mejores condiciones de presentar pruebas detalladas de la forma en que la marca ha sido usada con arreglo al requisito general de uso previsto en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 y de demostrar por qué no hay causas para la caducidad de la marca. Si no lo hace, la protección de la marca ya no está justificada.

95. A diferencia de Systemtechnik, no estimo que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 ofrezca base para una interpretación distinta.

96. El artículo 76, apartado 1, no se refiere al reparto de la carga de la prueba entre el solicitante y el titular de una marca en un procedimiento de caducidad. Define, por el contrario, el alcance de la intervención de la OAMI en la determinación de los hechos en los procedimientos de los que conoce y establece la asignación de cargas para la determinación de hechos entre la autoridad competente y las partes en los procedimientos de los que conoce.

25 — Otras versiones lingüísticas no parecen contradecir esa interpretación. Por ejemplo, la versión francesa dispone «l'Office demande au titulaire de la marque communautaire la preuve de l'usage de la marque au cours d'une période qu'il précise»; la versión neerlandesa establece: «verzoekt het Bureau de eigenaar van het Gemeenschapsmerk binnen een door het Bureau te stellen termijn het bewijs van het normale gebruik van het merk te leveren» y el texto de la versión alemana tiene el siguiente tenor: «setzt das Amt dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke eine Frist, innerhalb der er den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke zu führen hat».

97. La primera parte del artículo 76, apartado 1, enuncia un principio general según el cual la OAMI «procederá al examen de oficio de los hechos» «en el curso del procedimiento». La segunda parte establece una excepción que se aplica a los procedimientos sobre motivos de denegación relativos de registro. Por tanto, al examinar los motivos de denegación absolutos de registro, la OAMI está obligada a examinar de oficio los hechos relevantes que puedan llevarla a aplicar un motivo de esa clase.²⁶

98. Si es aplicable la primera parte, la cuestión del reparto de la carga de la prueba entre el titular de la marca controvertida y el solicitante de la caducidad no se plantea necesariamente, puesto que la OAMI está obligada expresamente a desempeñar una función activa en el examen de los hechos relevantes.

99. Sin embargo, en mi opinión no es aplicable.

100. Es cierto que el ámbito de aplicación de la primera parte queda delimitado por el término genérico «procedimiento». No se diferencia entre procedimientos. La segunda parte, en cambio, se aplica al «procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro». Una interpretación literal estricta de ambas partes parecería indicar que el procedimiento de caducidad está comprendido en el ámbito de aplicación de la norma general, ya que dicho procedimiento se sustancia ante la OAMI y no es un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro.

101. A mi entender, el Tribunal de Justicia no ha analizado aún la aplicación de la primera o la segunda parte del artículo 76 a un procedimiento de caducidad como el controvertido en el caso de autos. En cambio, ha confirmado que la primera parte se aplica cuando el procedimiento se refiere a motivos de denegación absolutos de registro, es decir, motivos que *no* están relacionados con derechos anteriores y que dan lugar a un procedimiento *ex parte* ante la OAMI. Por el contrario, el procedimiento de caducidad es *inter partes*.

102. Systemtechnik, Clean Solutions y la OAMI pretenden ampliar el ámbito de aplicación de la primera parte o bien de la segunda parte, según el caso.

103. No considero que estos argumentos estén fundados, puesto que el tenor del artículo 76, apartado 1, es claro: la primera parte se aplica a los procedimientos ante la OAMI mientras que la segunda parte se aplica a los procedimientos sobre motivos de denegación *relativos* de *registro* de una marca. Incluso si, como el Tribunal General declaró en el apartado 52 de su sentencia dictada en el asunto T-434/09, cabe establecer una analogía entre motivos relativos y absolutos de caducidad y de denegación de registro, estimo que no existe una analogía similar entre la caducidad y la denegación de registro en sí mismas.

104. Sin embargo, una interpretación del artículo 76, apartado 1, a la luz de su contexto, objeto y finalidad, pone de manifiesto que, pese a su tenor literal, la OAMI no puede estar obligada a examinar de oficio los hechos en circunstancias como las del caso de autos.

105. En primer lugar, la alegación de que una marca comunitaria registrada no ha sido objeto de uso efectivo sólo puede hacerse valer en un procedimiento *inter partes*. La OAMI no puede de oficio desestimar una oposición al registro ni declarar la caducidad de una marca registrada por razones relativas a la falta de uso efectivo. En cambio, esa alegación puede ser formulada i) por el solicitante del registro de una marca en su defensa contra la parte que se opone al registro (artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009); ii) como motivo para solicitar la caducidad de una marca comunitaria existente [artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009]; o iii) como fundamento de una demanda de reconvención en una acción por violación de marca (artículo 100 del

26 — Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2010, OAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, Rec. p. I-8265), apartado 57.

Reglamento n° 207/2009). A mi juicio, sería absurdo interpretar el artículo 76 en el sentido de que, en cada uno de estos procedimientos, una de las partes debe formular una alegación y que corresponde entonces a la OAMI buscar y aportar las pruebas que apoyan esa alegación o que favorecen a la parte que supuestamente no ha hecho uso de su marca.

106. En segundo lugar, sería totalmente inviable e ineficiente que la OAMI estuviera obligada a examinar de oficio si una marca ha sido o no objeto de un uso efectivo. No cabe esperar que la OAMI obtenga «la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca».²⁷

107. Estos hechos y circunstancias pueden presentarse a la OAMI a través de las distintas formas de prueba previstas en el artículo 78 del Reglamento n° 207/2009 y en las disposiciones concretas que tratan de la alegación del uso efectivo, aunque parecen admisibles otras formas de prueba. Estas formas de prueba, como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, etc., son pruebas materiales de las que dispone la parte contra la que se alega que no ha usado su marca. Si bien la OAMI puede solicitar a esa parte que aporte tales pruebas, no puede hallarlas por sí misma. Es evidente que, para que los procedimientos de caducidad funcionen sin problemas y de forma eficiente, la OAMI no debe soportar la carga de examinar de oficio los hechos relevantes para determinar si la marca ha sido o no objeto de uso efectivo.

108. En tercer lugar, el Reglamento n° 207/2009 y el Reglamento de Ejecución establecen normas específicas que regulan el reparto de la carga de la prueba en los procedimientos de nulidad y oposición cuando se alega o invoca la falta de uso.²⁸ Para cada uno de estos procedimientos, el texto de dichos Reglamentos prevé expresamente –en términos casi idénticos– cuál de las partes debe aportar la prueba del uso efectivo. Sin embargo, si la interpretación literal del artículo 76, apartado 1, fuera correcta, el titular de una marca anterior soportaría la carga de la prueba en los procedimientos de nulidad y oposición, mientras que en los procedimientos de caducidad (en los que también puede alegarse la falta de uso), incumbiría a la OAMI examinar de oficio esta misma cuestión.

109. De ello se deduce también que el argumento de Systemtechnik según el cual la OAMI puede considerar toda la información que se le presente con independencia de la fecha de su presentación carece de fundamento.

110. En estas circunstancias, considero que el segundo motivo de recurso del asunto C-609/11 P y el segundo motivo de recurso y la primera parte del tercer motivo de recurso del asunto C-610/11 P deben desestimarse por infundados. El Tribunal General no cometió un error de Derecho al declarar, en el apartado 46 de la sentencia dictada en el asunto T-427/09, que el uso efectivo no había sido demostrado porque Systemtechnik decidió limitar la presentación de pruebas, lo que implica así que el titular de la marca tiene la carga de la prueba en este tipo de procedimiento. Tampoco cometió un error al adoptar la misma posición, de forma más explícita, en el apartado 55 de su sentencia en el asunto T-434/09.

27 — Auto del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2004, *La Mer Technology* (C-259/02, Rec. p. I-1159), apartado 27. Véanse también las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, *Ansul* (C-40/01, Rec. p. I-2439), apartados 36 a 43; de 11 de mayo de 2006, *Sunrider/OAMI* (C-416/04 P, Rec. p. I-4237), apartado 70, y de 19 de diciembre de 2012, *Leno Merken* (C-149/11), apartado 29.

28 — Véanse, por ejemplo, los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 y la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución. Véanse también los puntos 115 a 118 *infra*.

Omisión de declarar que la OAMI dispone de una facultad de apreciación para tener en cuenta los documentos presentados por la recurrente en el procedimiento ante la Sala de Recurso: artículos 51, apartado 1, letra a), y 76 del Reglamento nº 207/2009 (segunda parte del tercer motivo de recurso del asunto C-610/11 P)

111. La segunda parte del tercer motivo de recurso del asunto C-610/11 P se plantea si el Tribunal de Justicia rechazara la alegación de que la OAMI debe examinar de oficio los hechos relevantes.

112. Si el examen de la OAMI en un procedimiento como el que es objeto del caso de autos se limitara a los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes, Systemtechnik aduce que el Tribunal General vulneró el artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 al declarar que la OAMI no dispone de una facultad de apreciación en estos casos para tomar en consideración las pruebas aportadas después del vencimiento del plazo fijado por la OAMI. A este respecto, Systemtechnik sostiene también que la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución no es una excepción al principio general de que la OAMI dispone de una facultad de apreciación en esas materias.

113. La argumentación planteada por Systemtechnik es similar a la que sustenta el único motivo de recurso del asunto New Yorker SHK Jeans/OAMI, C-621/11 P, un asunto sobre el que también presento mis conclusiones en el día de hoy. Dicho asunto se refiere a un procedimiento de oposición en el que, a instancias del solicitante del registro de una marca, la parte que presentó oposición tenía que aportar pruebas del uso efectivo de su marca. La OAMI tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la parte que presentó oposición después de la invitación de la OAMI de contestar a la alegación del solicitante del registro de que las pruebas ya presentadas eran insuficientes para demostrar el uso efectivo. En mis conclusiones presentadas en ese asunto, sostuve que la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución y el artículo 42 del Reglamento nº 207/2009, interpretados conjuntamente, no excluyen la facultad de apreciación de la OAMI para tomar en consideración las pruebas aportadas después de la expiración del plazo inicial fijado, siempre que dicha facultad de apreciación se ejerza de forma que se garantice el respeto de los principios de buena administración y economía procesal y la protección del derecho a ser oído. En otros términos, no considero que la OAMI nunca pueda ejercer una facultad de apreciación en un procedimiento de oposición para tomar en consideración pruebas adicionales.

114. En el marco del procedimiento de caducidad, estimo que una cuestión análoga debe responderse de modo distinto.

115. No se aplica a los procedimientos de caducidad ninguna disposición similar al artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. Si bien el artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 es equivalente funcionalmente al artículo 42, apartado 2, sólo se aplica a los procedimientos de nulidad.

116. ¿Por qué no existe una disposición equivalente para los procedimientos de caducidad cuando la solicitud se basa en la falta de uso efectivo de la marca controvertida?

117. En los procedimientos de oposición y nulidad, la falta de uso efectivo se invoca como respuesta, respectivamente, a la oposición o a la solicitud de que se declare la nulidad de una marca. Los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, establecen el marco regulador de cuestiones procesales en procedimientos regidos por un conjunto diferente de normas.

118. En un procedimiento de caducidad, la falta de uso efectivo no se plantea del mismo modo; constituye, en cambio, la base de la propia solicitud. Lógicamente, por tanto, el legislador no estableció un conjunto independiente de normas similares a las que se encuentran en los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2.

119. Pero si es así, ¿alguna otra disposición del Reglamento n° 207/2009 impide a la OAMI ejercer el tipo de facultad de apreciación que se describe en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 en un procedimiento de caducidad?

120. El artículo 57, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 es la única disposición que regula la presentación de observaciones en un procedimiento de caducidad. Establece la misma norma que se aplica al examen de una oposición y una solicitud de declaración de nulidad, a saber que, al examinar la solicitud, «la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes». ²⁹ Este precepto no especifica las consecuencias derivadas de la presentación extemporánea de pruebas. Tampoco especifica de ningún otro modo una norma distinta de la establecida en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 que, cabe recordar, autoriza expresamente a la OAMI a «no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo».

121. Por tanto, en el caso de autos, la OAMI disponía de una facultad de apreciación para excluir la presentación de pruebas adicionales con el fin de corroborar la declaración jurada del gerente después del vencimiento del plazo fijado.

122. ¿Puede una disposición del Reglamento de Ejecución, como la regla 40, apartado 5, excluir no obstante esa facultad de apreciación?

123. No.

124. No considero que el Reglamento de Ejecución pueda excluir la aplicación del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 sin que exista base en el propio Reglamento n° 207/2009 para dicha exclusión.

125. Tomo como punto de partida la norma establecida en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. En el asunto OAMI/Kaul, el Tribunal de Justicia declaró que esa regla general se aplica salvo disposición en contrario que excluya esa facultad de apreciación. ³⁰

126. ¿Dónde se puede encontrar esa disposición?

127. En el Reglamento n° 207/2009 o en el Reglamento de Ejecución.

128. Por lo que respecta a este último, cabe diferenciar entre dos posibles categorías de normas. En primer lugar, es posible que exista una norma en el Reglamento de Ejecución que confirme una norma contenida en el Reglamento n° 207/2009 por la que se excluya la facultad de apreciación. Cabe argumentar ciertamente que esa es la interpretación correcta de la relación entre la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución y la segunda frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. ³¹ En segundo lugar, es posible que no exista ningún precepto en el Reglamento n° 207/2009 que excluya la facultad de apreciación, mientras que cabe que exista una norma en ese sentido en el Reglamento de Ejecución. Pero en tal caso, ¿una norma del Reglamento de Ejecución puede constituir una base suficiente para concluir que la OAMI carece de facultad de apreciación?

129. Considero que no es posible. El Reglamento de Ejecución no puede contradecir el Reglamento n° 207/2009.

29 — El artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 prevé la misma norma en el contexto del procedimiento de oposición. El artículo 57, apartado 1, se aplica también al examen de una solicitud de declaración de nulidad.

30 — Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007 (C-29/05 P, Rec. p. I-2213), apartado 42.

31 — Esta cuestión es objeto de examen en el marco del recurso de casación del asunto New Yorker SHK Jeans/OAMI (C-621/11 P).

130. En mi opinión, la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución es un ejemplo del segundo tipo de norma. La primera frase de dicha regla permite aplicar el artículo 57, apartado 1, y lo desarrolla estableciendo la forma en la que la OAMI debe ejercer la facultad de apreciación conferida en el contexto de una solicitud de caducidad sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. En cambio, la segunda frase establece una norma contraria a la que figura en el Reglamento n° 207/2009: excluye la facultad de apreciación y la aplicación del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.

131. Así pues, el Reglamento n° 207/2009 afirma «sí, existe facultad de apreciación» y el Reglamento de Ejecución dispone que «no existe facultad de apreciación». En estas circunstancias, considero que el Reglamento de Ejecución contradice el Reglamento n° 207/2009. En consecuencia, debe prevalecer este último.

132. Por consiguiente, coincido con Systemtechnik en que el Tribunal General vulneró el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 al concluir, en el apartado 63 de su sentencia dictada en el asunto T-434/09, que la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución es una disposición que excluye el tipo de facultad de apreciación que se describe en el artículo 76, apartado 2.

133. Por tanto, concluyo que el recurso de casación es fundado en lo que se refiere a la segunda parte del tercer motivo de recurso del asunto C-609/11 P.

134. El Tribunal General debería haber concluido que la OAMI disponía de una facultad de apreciación y haber examinado a continuación la forma en la que la OAMI, y en particular la Sala de Recurso, ejerció dicha facultad de apreciación en el caso de autos.

La conclusión de que un mero uso mínimo no puede constituir un uso efectivo: artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 (tercer motivo de recurso del asunto C-609/11 P)

135. No comparto la alegación de que el Tribunal General cometió un error de Derecho en el apartado 26 de su sentencia en el asunto T-427/09 al concluir que no puede interpretarse el concepto de uso efectivo en el sentido de que comprende un uso mínimo e insuficiente.

136. Clean Solutions y la OAMI han afirmado acertadamente que este motivo de recurso es infundado, ya que Systemtechnik ha reproducido de forma inexacta el contenido de la conclusión recogida en el apartado 26 de tal sentencia.

137. El apartado 26 comienza así: «Aunque el concepto de uso efectivo se opone, en consecuencia, a que, para considerar que una marca se utiliza real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso mínimo e insuficiente [...]». El Tribunal General estaba describiendo el modo en el que el uso en un mercado determinado puede demostrarse y considerarse que contribuye a acreditar el uso efectivo de la marca. Así se desprende claramente de la primera parte de la frase junto con la segunda parte, en la que el Tribunal General añadió que la demostración del uso en un mercado determinado no requiere acreditar el éxito comercial, la estrategia económica ni una explotación comercial cuantitativamente importante. Así se desprende asimismo del apartado 26 en relación con el apartado 25, en el que el Tribunal General definió el concepto de «uso efectivo de una marca».

138. Me adhiero a la posición del Tribunal General sobre esta cuestión.

139. A mi juicio, en el apartado 26 de su sentencia, el Tribunal General afirmó que ninguno de estos factores, considerados aisladamente, puede servir de base para concluir que una marca ha sido objeto de un uso efectivo en un mercado determinado. En consonancia con ello, señaló en el apartado 28 que «un reducido volumen de productos o servicios comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y

viceversa» y en el apartado 29 que «cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que el titular de la marca aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca de que se trata». En mi opinión, este razonamiento es plenamente coherente con la necesidad de una apreciación global de todos los factores relevantes, tal como declaró recientemente el Tribunal de Justicia en la sentencia *Leno Merken*.³²

140. Por lo tanto, concluyo que el tercer motivo de recurso es infundado.

Falta de desestimación de la tesis de la OAMI sobre el valor probatorio de la declaración jurada del gerente de la recurrente: artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 207/2009 y regla 22 del Reglamento de Ejecución (cuarto motivo de recurso del asunto C-609/11 P) y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 (primer motivo de recurso del asunto C-610/11 P)

141. Systemtechnik parece sostener en el asunto C-609/11 P que el Tribunal General concluyó en su sentencia dictada en el asunto T-427/09 que la declaración jurada del gerente de la recurrente no era admisible como prueba.

142. A mi juicio, el Tribunal General no llegó a esa conclusión.

143. No encuentro en ningún lugar de la sentencia recurrida ninguna indicación de que el Tribunal General declarara que la declaración jurada (o, en realidad, cualquiera de los demás tipos de pruebas aportadas ante la Sala de Recurso) no era admisible como prueba. Por el contrario, en el apartado 37 el Tribunal General apreció el valor probatorio de la declaración jurada en las circunstancias concretas del asunto del que conocía. En el apartado 33, señaló que el razonamiento de la Sala de Recurso se basó en la interacción entre el valor probatorio de las fotografías y el de las cuatro facturas. A continuación examinó dicho razonamiento en los apartados 34 a 36. Sobre la base de la apreciación fáctica de estos dos tipos de pruebas, el Tribunal General concluyó, en el apartado 37, estimando que «no hay suficientes datos en el expediente que respalden [el contenido de la declaración del gerente] en lo que respecta al valor de las ventas». Esta apreciación de los hechos queda fuera del ámbito de las facultades de control del Tribunal de Justicia en un recurso de casación.

144. Por consiguiente, considero que procede declarar la inadmisibilidad del cuarto motivo de recurso del asunto C-609/11 P.

145. El primer motivo de recurso del asunto C-610/11 P se solapa con el cuarto motivo de recurso del asunto C-609/11 P en relación con la posición del Tribunal General sobre la declaración jurada.

146. En el asunto C-610/11 P, Systemtechnik alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho, en el apartado 34 de la sentencia dictada en el asunto T-434/09, al considerar que una declaración jurada del gerente del titular de la marca sólo puede tener valor probatorio si la declaración está corroborada por otras pruebas.

147. El razonamiento del Tribunal General en el asunto T-434/09 se refería al valor probatorio de una declaración jurada como cuestión de principio. En el apartado 33, el Tribunal General se centró en los factores pertinentes para la apreciación del valor probatorio, y no en la admisibilidad, del tipo de declaraciones enumeradas en el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 207/2009. Dichos factores incluían «el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno». Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal General apreció a continuación, en el apartado 34, el valor

32 — Citada en la nota 26 *supra*, apartado 29.

probatorio de la declaración jurada presentada por Systemtechnik. Dados «los vínculos evidentes que unen al autor de la declaración y a la demandante», el Tribunal General decidió que «sólo puede atribuirse un valor probatorio a dicha declaración si es corroborada por el contenido de las catorce fotografías y de las cuatro facturas presentadas».

148. Systemtechnik se opone expresamente a la apreciación recogida en el apartado 34 de la sentencia del asunto T-434/09. Sin embargo, dicho apartado contiene (a diferencia del razonamiento del apartado 33) una apreciación de hechos por el Tribunal General. Por tanto, queda fuera del ámbito de la competencia del Tribunal de Justicia en un recurso de casación.

149. Por consiguiente, considero que procede declarar la inadmisibilidad del primer motivo de recurso del asunto C-610/11 P.

Omisión de concluir que la regla 40, apartado 5, no es aplicable: regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución (cuarto motivo de recurso del asunto C-610/11 P)

150. A la luz de mis conclusiones sobre el tercer motivo de recurso del asunto C-610/11 P, considero que no es necesario examinar de nuevo la cuestión de la aplicación de la regla 40, apartado 5, del Reglamento de Ejecución.

Devolución

151. Con arreglo al párrafo primero del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. El Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. También podrá devolver el asunto al Tribunal General.

152. He concluido que el recurso de casación del asunto C-610/11 P es fundado en la medida en que se refiere a la existencia de la facultad de apreciación de la OAMI para tener en cuenta pruebas del uso efectivo presentadas extemporáneamente.

153. Habida cuenta de los hechos conocidos y el intercambio de alegaciones entre las partes ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia, considero que el Tribunal de Justicia puede resolver de forma definitiva si la Sala de Recurso ejerció adecuadamente su facultad de apreciación.

154. En el caso de autos, el Tribunal General no consideró, en el marco del tercer motivo, la conclusión subsidiaria de la Sala de Recurso según la cual, si hubiera dispuesto de facultad de apreciación, habría decidido no tomar en consideración las pruebas porque no se ofreció ninguna explicación de las razones por las que dichas pruebas fueron presentadas por primera vez ante ella.

155. En mi opinión, la Sala de Recurso no expuso motivos suficientes para su decisión de ejercer su facultad de apreciación en contra de la recurrente. En particular, no consideró la relevancia de las pruebas para el resultado del procedimiento de caducidad, esto es, la cuestión de si la recurrente debía perder sus derechos de marca, y no abordó la falta de respuesta de la División de Anulación a la solicitud de Systemtechnik (que había invocado problemas de confidencialidad) de que adoptara una medida procesal y especificara si deseaba que se añadieran al expediente otros elementos de prueba y documentos concretos. Sobre la base de los hechos conocidos, considero que era indispensable que la Sala de Recurso considerara y ponderara estos dos elementos para decidir la forma de ejercer su facultad de apreciación.

156. Por lo tanto, concluyo que procede anular la resolución de la Sala de Recurso.

Costas

157. A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el artículo 138, apartado 3, dispone que cada parte cargará con sus propias costas y, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal podrá decidir que una de las partes cargue con una porción de las costas de la otra parte.

158. En todos los casos, todas las partes han solicitado la condena en costas.

159. En el asunto C-609/11 P, considero que Systemtechnik, al haber perdido el proceso, debe ser condenada en costas. En el asunto C-610/11 P, cada parte debe cargar con sus propias costas, puesto que se estimaron algunas pretensiones de cada una de ellas.

Conclusión

Asunto C-609/11 P

160. Por las razones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia:

- 1) Desestimar el recurso de casación en su totalidad.
- 2) Condenar a Systemtechnik a cargar con las costas de la OAMI y de Clean Solutions.

Asunto C-610/11 P

161. Por las razones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia:

- 1) Anular la sentencia del Tribunal General en el asunto T-434/09, Centro therm Systemtechnik/OAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM).
- 2) Anular la resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 25 de agosto de 2009 en la medida en que desestimó el recurso contra la resolución de la División de Anulación de 30 de octubre de 2007.
- 3) Condenar a cada parte a cargar con sus propias costas.