



## Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL  
SRA. ELEANOR SHARPSTON  
presentadas el 23 de noviembre de 2017<sup>1</sup>

### Asunto C-418/16 P

**mobile.de GmbH**, anteriormente **mobile.international GmbH**  
**contra**  
**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**  
y en el que las otras partes en el procedimiento son:

### Rezon OOD

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Resoluciones de las Salas de Recurso por las que se anulan resoluciones de la División de Anulación y se devuelven los asuntos a dicha instancia con el fin de proseguir el procedimiento con arreglo al artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 — Examen de si, en tales circunstancias, la División de Anulación dispone de una facultad de apreciación para tener en cuenta pruebas aportadas extemporáneamente con arreglo al artículo 76, apartado 2»

1. Mediante el presente recurso de casación en materia de marcas, **mobile.de** impugna la sentencia del Tribunal General de 12 de mayo de 2016 en el asunto **mobile.international/EUIPO — Rezon (mobile.de)**.<sup>2</sup> En dicho procedimiento, **mobile.de** impugnaba dos resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, «EUIPO» u «Oficina»).<sup>3</sup> El Tribunal General desestimó el recurso presentado por **mobile.de** en su totalidad. Ésta invoca ahora seis motivos en apoyo de su recurso de casación contra dicha sentencia.

2. La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia confirma que, en el curso de un procedimiento sustanciado en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria,<sup>4</sup> las Divisiones de la EUIPO y las Salas de Recurso disponen de una facultad de apreciación a la hora de decidir si procede tener en cuenta las pruebas presentadas tras la expiración de los plazos previstos.<sup>5</sup> El sexto motivo de casación se refiere, en particular, a la interpretación de los artículos 64 y 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 en lo que concierne al ejercicio de dicha facultad de apreciación cuando la Sala de Recurso devuelve un asunto a la División de la EUIPO correspondiente. Ello plantea una cuestión de Derecho nueva y el Tribunal de Justicia ha solicitado que se formulen Conclusiones únicamente sobre este particular.

1 Lengua original: inglés.

2 Asuntos acumulados T-322/14 y T-325/14, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2016:297. Desde la fecha en que se dictó dicha sentencia, **mobile.international GmbH** ha cambiado su nombre por el de **mobile.de GmbH**.

3 Las resoluciones se dictaron el 9 de enero de 2014 y el 13 de febrero de 2014.

4 Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 78, p. 1). Dicho Reglamento fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), con efectos a partir del 1 de octubre de 2017. El nuevo Reglamento codifica el Reglamento n.º 207/2009 y las disposiciones controvertidas se mantienen sin cambios en el Reglamento n.º 2017/1001.

5 Sentencia de 13 de marzo de 2007, **OAMI/Kaul** (C-29/05 P, EU:C:2007:162), apartado 42. Véase, más recientemente, la sentencia de 18 de julio de 2013, **New Yorker SHK Jeans/OAMI** (C-621/11 P, EU:C:2013:484), apartados 28 y 30. El Abogado General Szpunar facilita una valiosa explicación de la evolución de dicha jurisprudencia en sus conclusiones presentadas en el asunto **EUIPO/Grau Ferrer** (C-597/14 P, EU:C:2016:2), puntos 39 a 53.

## Derecho de la Unión

### *Reglamento n.º 207/2009*

3. El considerando 10 del Reglamento n.º 207/2009 establece que «solo está justificado proteger las marcas [de la Unión] y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente».

4. El artículo 53 se titula «Causas de nulidad relativa». Con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra a), la marca de la Unión se declarará nula cuando exista una marca anterior, que puede ser, entre otras, una marca registrada en un Estado miembro,<sup>6</sup> y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 del artículo 8. En el presente asunto, el artículo que resulta directamente relevante es el artículo 8, apartado 1, letra b). Esta disposición se aplica en situaciones en las que «por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

5. El artículo 57 prevé:

«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.

2. A instancia del titular de la marca [de la Unión], el titular de una marca [de la Unión] 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 [de la Unión] anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión Europea] 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 [de la Unión] anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca [de la Unión] anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca [de la Unión], el titular de la marca [de la Unión] 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 desestimarán la solicitud de nulidad. Si la marca [de la Unión] 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.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la [Unión Europea] queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]»<sup>7</sup>

<sup>6</sup> La expresión «marcas anteriores» se define en el artículo 8, apartado 2. La lista de tales marcas que figura en dicha disposición incluye una marca nacional como la controvertida en el litigio principal (véase el punto 14 de las presentes conclusiones) [artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii)].

<sup>7</sup> El artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 se aplica a los procedimientos de oposición en los que el titular de una marca anterior trata de impedir que el solicitante de una marca de la Unión registre la marca en cuestión. El artículo 42, apartado 2 establece las normas para el examen de la oposición al registro de una marca. Es equivalente funcionalmente al artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (citado en el punto **Error! Reference source not found.** de las presentes conclusiones).

6. El título VII del Reglamento se titula «Procedimiento de recurso». Con arreglo al artículo 58, apartado 1, las resoluciones de las distintas divisiones de la EUIPO, incluidas las divisiones de anulación, admitirán recurso. De conformidad con el artículo 63, apartado 2, durante el examen del recurso, la Sala de Recurso «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».

7. El artículo 64, que lleva por título «Resolución sobre el recurso», tiene el siguiente tenor:

«1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviera el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

[...]»

8. El artículo 76 figura en el título IX del Reglamento, cuya rúbrica es «Disposiciones de procedimiento», y establece las normas para el examen de oficio de los hechos. Su apartado 2, dispone que «la Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo».

### ***Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión***

9. El Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión<sup>8</sup> establece las normas necesarias para la ejecución del Reglamento n.º 207/2009. La finalidad de las normas de ejecución es garantizar un «funcionamiento correcto y eficaz de los procedimientos de marca ante la Oficina».<sup>9</sup>

10. En los casos en que un solicitante de una marca de la Unión solicita al titular de una marca anterior que aporte la prueba del uso con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la regla 22, apartado 2, del Reglamento de Ejecución dispone que la Oficina invitará a la parte que presente oposición a aportar la prueba requerida en un plazo determinado. Si no se facilita dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina puede desestimar la oposición.<sup>10</sup>

11. La regla 40, apartado 6, establece que: «si el solicitante [de la caducidad o la nulidad] 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, y 3, del Reglamento], 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.»

8 Reglamento de 13 de diciembre de 1995 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»). Este Reglamento ha sido modificado en varias ocasiones. La versión consolidada de 2009 incluye las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) n.º 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO 2005, L 172, p. 4). Ésta es la versión que estaba en vigor al tiempo de los hechos. El Reglamento de Ejecución ha sido entre tanto derogado y sustituido por el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento n.º 207/2009 y deroga los Reglamentos n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96 (DO 2017, L 205, p. 1).

9 Considerandos quinto y sexto del Reglamento de Ejecución.

10 Las normas establecidas en el artículo 42, apartado 2, para los procedimientos de oposición se aplican *mutatis mutandis* a los procedimientos de nulidad.

## Antecedentes del litigio

12. El 17 de noviembre de 2008, mobile.de presentó dos solicitudes ante la EUIPO. Una de las solicitudes tenía por objeto el registro de la marca figurativa que se reproduce a continuación para productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 35, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Clasificación de Niza»).<sup>11</sup> Fue registrada el 26 de enero de 2010.



13. La segunda solicitud tenía por objeto el registro de la marca denominativa «mobile.de» para productos y servicios comprendidos en las mismas clases que aquellas designadas por la marca figurativa. Fue registrada el 29 de septiembre de 2010.

14. El 18 de enero de 2011, Rezon OOD presentó dos solicitudes de declaración de nulidad contra las dos marcas de la Unión registradas por mobile.de. Rezon invocó el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento. Las solicitudes presentadas por Rezon se basaban en la marca figurativa registrada en Bulgaria para servicios comprendidos en las clases 35, 39 y 42 de la Clasificación de Niza (en lo sucesivo, «marca anterior») siguiente:<sup>12</sup>



15. Las solicitudes de nulidad presentadas por Rezon se referían únicamente a los servicios incluidos en las clases 35 y 42. En respuesta a una petición formulada por mobile.de, se solicitó a Rezon que aportase pruebas que acreditaran el uso efectivo de la marca anterior con arreglo al artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009.

16. Mediante dos resoluciones de 28 de marzo de 2013, la División de Anulación de la EUIPO desestimó las dos solicitudes de declaración de nulidad presentadas por Rezon en su totalidad. Esta División consideró que Rezon no había acreditado el uso efectivo de la marca anterior en Bulgaria. El 17 de mayo de 2013, Rezon interpuso sendos recursos contra estas dos resoluciones.

17. La Sala de Recurso anuló las resoluciones de la División de Anulación (en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»). Los asuntos fueron devueltos a la División de Anulación para que ésta examinase la fundamentación de la petición de nulidad de conformidad con el artículo 64 del Reglamento n.º 207/2009. Sobre la base de nuevas pruebas presentadas por Rezon en el marco de sus recursos la Sala de Recurso consideró, en particular, que la marca anterior se usaba de forma efectiva para determinados servicios de publicidad incluidos en la clase 35, pero no para todos los servicios comprendidos en dicha clase, como afirmaba Rezon, ni para ninguno de los servicios de la clase 42.

<sup>11</sup> Las clases 9, 16 y 38 carecen de relevancia en el presente procedimiento de casación. La clase 35 se refiere a servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina y la clase 42 comprende servicios científicos y tecnológicos, servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, alquiler de programas informáticos y puesta a disposición de buscadores para Internet.

<sup>12</sup> La clase 39 comprende el transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, y organización de viajes.

## Procedimiento ante el Tribunal General

18. Los días 6 y 7 de mayo de 2014, mobile.de recurrió las resoluciones controvertidas ante el Tribunal General. Ésta alegó que la Sala de Recurso había interpretado incorrectamente el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento de Ejecución. El 4 de marzo de 2016, el Tribunal General decidió acumular ambos asuntos. Mediante sentencia de 12 de mayo de 2016, el Tribunal General desestimó los dos recursos.

## Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

19. El 27 de julio de 2016, mobile.de interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General solicitando al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia recurrida y la condena en costas de la EUIPO. Esta empresa invoca seis motivos en apoyo de su recurso de casación en los que alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar incorrectamente las siguientes disposiciones del Reglamento n.º 207/2009: i) artículo 57, apartados 2 y 3, en relación con las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 6, del Reglamento de ejecución; ii) artículo 76, apartado 2; iii) artículo 15, apartado 1, letra a); iv) artículo 57, apartado 2, en relación con la regla 22, apartados 3 y 4 del Reglamento de Ejecución; v) artículos 56, apartado 1 y 54, apartado 2, y vi) artículo 64, apartado 1.

20. Rezon sostiene que el recurso de casación es inadmisibile o infundado. La EUIPO afirma que el recurso de casación es infundado. Ambas partes alegan que debe condenarse en costas a mobile.de.

## Apreciación del sexto motivo invocado en el recurso de casación: incorrecta interpretación del artículo 64 del Reglamento n.º 207/2009

### *Sentencia recurrida*

21. El Tribunal General formula las siguientes observaciones en los apartados 79 a 87 de la sentencia recurrida.

22. En primer lugar, en lo que respecta a la afirmación de mobile.de de que la Sala de Recurso había considerado que el uso efectivo sólo se había demostrado para los servicios de la clase 35 de la Clasificación de Niza relativos a la «publicidad para automóviles» y que la resolución de la División de Anulación sólo podía anularse en relación con dichos servicios,<sup>13</sup> el Tribunal General recuerda que el tenor del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 establece que «examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento». <sup>14</sup> En segundo lugar, explica que, con arreglo al artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, si la Sala de Recurso devolviera un asunto con el fin de que la instancia que dictó la resolución impugnada prosiga con el procedimiento, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos. <sup>15</sup> En tercer lugar, observa que la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, al

<sup>13</sup> Apartado 79.

<sup>14</sup> Apartados 79 y 80.

<sup>15</sup> Apartado 81.

ser suscitada por el titular, constituye una cuestión preliminar que ha de resolverse antes de que se emita un fallo sobre el procedimiento de nulidad en sentido estricto.<sup>16</sup> En cuarto lugar, afirma que la parte dispositiva de las resoluciones de la Sala de Recurso debe leerse e interpretarse a la luz de la motivación expuesta en ellas.<sup>17</sup>

23. En este contexto, el Tribunal General considera que del fragmento de la parte dispositiva de las resoluciones de la Sala de Recurso mediante las que se anularon las resoluciones de la División de Anulación por las que se habían desestimado las solicitudes de declaración de nulidad presentadas por Rezon se desprende que esta División se hallaba vinculada por dichas resoluciones a partir de la fecha en que la Sala de Recurso emitió su fallo. A su juicio, la referida División se hallaba limitada por la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, según la cual el uso efectivo de la marca anterior sólo se había demostrado para una subcategoría de servicios, a saber, los incluidos en la clase 35 relativos a la «publicidad para automóviles».<sup>18</sup> Según el Tribunal General, el análisis de esta cuestión también formaba parte de la cuestión preliminar relativa a la prueba del uso efectivo. Considera que, con arreglo al artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 ésta era la subcategoría que debía tomarse en consideración en el examen efectuado por la División de Anulación de la fundamentación de las solicitudes de declaración de nulidad.<sup>19</sup>

24. En consecuencia, el Tribunal General llegó a la conclusión de que la Sala de Recurso no había infringido el artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 al anular las resoluciones de la División de Anulación.<sup>20</sup>

### *Análisis*

25. En esencia, mobile.de alega que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al no especificar en la parte dispositiva de las resoluciones controvertidas que las resoluciones de la División de Anulación se anulaban únicamente de manera parcial en lo que concierne a determinados servicios de la clase 35 (a saber, los servicios de publicidad para automóviles). Ésta es la única cuestión que debería haberse devuelto a la División de Anulación con el fin de proseguir el procedimiento.

26. No estoy de acuerdo con mobile.de. Considero que procede rechazar el sexto motivo de casación por infundado.

27. Es cierto que el Tribunal General cita el artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 sin exponer explícitamente su punto de vista sobre el significado de esta disposición. No obstante, de la fundamentación expuesta en los apartados 81 a 86 de la sentencia recurrida se desprende claramente que el Tribunal General analizó si la Sala de Recurso había examinado la solicitud de nulidad formulada por Rezon y si dicha Sala había adoptado una resolución al respecto. El Tribunal General consideró que la Sala de Recurso había cumplido las exigencias previstas en el artículo 64, apartado 1, en la medida en que había examinado la solicitud y decidido que Rezon únicamente había acreditado suficientemente el uso efectivo de la marca anterior para una subcategoría de servicios incluidos en la clase 35. En consecuencia, la Sala de Recurso decidió anular la resolución de la División de Anulación y devolverle el asunto con el fin de proseguir con el procedimiento.

28. Soy de la opinión de que la motivación expuesta por el Tribunal General puede interpretarse en un sentido que resulta compatible con el artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y que la sentencia recurrida está bien fundada a este respecto.

<sup>16</sup> Apartado 82.

<sup>17</sup> Apartado 83.

<sup>18</sup> Apartado 85.

<sup>19</sup> Apartado 86.

<sup>20</sup> Apartado 87.

29. El sexto motivo de casación se divide en tres partes. En primer lugar, mobile.de alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no declarar que la Sala de Recurso debería haber especificado en la parte dispositiva de su resolución que la resolución de la División de Anulación sólo se anulaba de manera parcial. En segundo lugar, mobile.de no está de acuerdo con la opinión del Tribunal General (expresada en el apartado 82 de la sentencia recurrida) de que la cuestión del uso efectivo constituye una cuestión preliminar que ha de resolverse al comienzo del procedimiento de nulidad. En tercer lugar, mobile.de sostiene que el Tribunal General cometió un error en el apartado 85 de la sentencia recurrida en su análisis de la resolución de la Sala de Recurso. Considera que, cuando lo que se está examinando es la prueba del uso efectivo en el sentido del artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y la Sala de Recurso devuelve el asunto con el fin de que se prosiga con el procedimiento con arreglo al artículo 64, apartado 2, el titular de la marca anterior no debería poder presentar pruebas nuevas en ningún procedimiento ulterior incoado ante la División de Anulación. A su juicio, sería contrario al artículo 76, apartado 2, admitir pruebas nuevas o complementarias relativas a la cuestión del uso efectivo; y ello daría lugar a una infracción flagrante del artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y de las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución.

30. En mi opinión, el argumento desarrollado por mobile.de se basa tanto en una lectura incorrecta de la sentencia recurrida como en una interpretación errónea de los artículos 64 y 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

31. En cuanto a la alegación formulada por mobile.de de que el Tribunal General no sancionó la falta de precisión de la resolución de la Sala de Recurso, procede observar que de la sentencia recurrida se desprende claramente que el Tribunal General consideró que dicha resolución era conforme a los requisitos establecidos reiteradamente por la jurisprudencia según los cuales la motivación de una resolución de la Sala de Recurso debe mostrar de forma clara e inequívoca el razonamiento de ésta, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y los tribunales de la Unión ejercer su control jurisdiccional.<sup>21</sup> Como afirma acertadamente el Tribunal General en el apartado 83 de su sentencia, la parte dispositiva de las resoluciones controvertidas debe interpretarse a la luz de la motivación de la resolución en su conjunto.<sup>22</sup> Estoy de acuerdo con la apreciación efectuada por el Tribunal General de que la Sala de Recurso declaró de manera definitiva que la prueba del uso efectivo sólo se había aportado para un tipo de servicio, a saber, los servicios de publicidad para automóviles.

32. Por lo tanto, soy de la opinión de que, a pesar de que la parte dispositiva de la resolución de la Sala podría haberse redactado en términos más claros, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al llegar a la conclusión de que la Sala de Recurso había considerado que Rezon únicamente había demostrado el uso efectivo para dicha subcategoría de servicios. Si bien es cierto que la Sala de Recurso anuló las resoluciones dictadas por la División de Anulación y devolvió ambos asuntos, el Tribunal General consideró que el *efecto* de las resoluciones de la Sala de Recurso era que la única cuestión que requería un examen más profundo era la de la procedencia de las solicitudes de nulidad relativas a los servicios de la clase 35 incluidos en la subcategoría de «publicidad para automóviles» con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Esta interpretación queda confirmada por las declaraciones del Tribunal General que se recogen en los apartados 85 y 86 de la sentencia recurrida, según las cuales la Sala de Recurso había decidido de manera definitiva que el uso efectivo no se había demostrado para las categorías generales de servicios incluidos en la clase 35 (es decir, servicios distintos de los servicios de publicidad para automóviles) y en la clase 42.

21 Sentencia de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión (C-90/09 P, EU:C:2011:21), apartado 59 y jurisprudencia citada.

22 Auto de 10 de julio de 2001, Irish Sugar/Comisión (C-497/99 P, EU:C:2001:393), apartado 15.

33. Una forma distinta de examinar la alegación formulada por mobile.de es preguntarse si la decisión de la Sala de Recurso de devolver los dos asuntos en su totalidad significa que mobile.de no puede usar la marca de la Unión que ha registrado para estas categorías (y subcategorías) de productos y para las que Rezon *no* ha demostrado el uso efectivo. A mi parecer, es evidente que mobile.de *puede* usar su marca para estos productos y servicios. Esta opinión se basa en la interpretación efectuada por el Tribunal General de la resolución de la Sala de Recurso en su conjunto, es decir, efectuando una lectura combinada de la parte dispositiva y la motivación que figura en la misma.

34. Por consiguiente, considero que la alegación formulada por mobile.de a este respecto es errónea.

35. A continuación, procede responder a la cuestión de si el Tribunal General incurrió en error al describir, en el apartado 82 de su sentencia, la cuestión del uso efectivo de una marca anterior a los efectos del artículo 57, apartado 2, como una cuestión preliminar.

36. A mi parecer, del tenor del artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 («a falta de esa prueba, se desestimaré la solicitud de nulidad»)<sup>23</sup> se desprende que el Tribunal General está en lo cierto. Este Reglamento prevé diferentes etapas en los procedimientos de nulidad. En primer lugar, el titular de la marca anterior impugna la solicitud de marca de la Unión: en el presente asunto, esta impugnación se llevó a cabo al amparo de los artículos 53, apartado 1, letra a), y 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. En segundo lugar, con arreglo al artículo 57, apartado 2, el titular de la marca de la Unión puede decidir hacer frente a cualquier impugnación de este tipo solicitando al titular de la marca anterior que aporte la prueba del uso efectivo. Así pues, la finalidad del artículo 57, apartado 2, es evitar que el titular de la marca anterior (en el presente asunto, Rezon) impugne una marca de la Unión si la marca anterior que invoca dicho titular puede ser anulada por su falta de uso.<sup>24</sup> Del sistema legislativo se deduce que, si el titular de la marca de la Unión ve estimadas sus pretensiones con arreglo al artículo 57, apartado 2 (puesto que no se aporta prueba del uso efectivo), no será necesario examinar las razones de fondo de la solicitud de nulidad [artículo 8, apartado 1, letra b), en el presente asunto], y dicha solicitud será denegada. No obstante, si el titular de la marca anterior logra acreditar el uso efectivo, será necesario examinar las razones de fondo. Según el Tribunal General éste es el efecto de las resoluciones controvertidas en lo que concierne a la parte de los servicios cubiertos por la marca de la Unión de mobile.de, a saber, los servicios de «publicidad para automóviles».<sup>25</sup>

37. A mi parecer, cuando califica la cuestión del uso efectivo de «cuestión preliminar», el Tribunal General se limita a afirmar que esta cuestión debería examinarse al principio de la apreciación efectuada en el marco de un procedimiento de nulidad.

38. Existe un cierto solapamiento entre las partes segunda y tercera del sexto motivo del recurso de casación en cuanto a la lectura conjunta de los artículos 57, apartado 2, y 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y de las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución. Las cuestiones planteadas se refieren esencialmente a la presentación de pruebas una vez que expiren los plazos previstos por la EUIPO.

39. De reiterada jurisprudencia se desprende que las Salas de Recurso no se encuentran, en principio, vinculadas por los plazos fijados en la primera instancia en la Oficina, y pueden admitir pruebas presentadas extemporáneamente, con arreglo a la facultad de apreciación que les confiere el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, siempre que ejerzan tal facultad de manera

23 Sentencia de 18 de julio de 2013, New Yorker SHK Jeans/OAMI (C-621/11 P, EU:C:2013:484), apartado 24.

24 Véase el considerando 10.

25 Véase el punto 17 de las presentes conclusiones.



objetiva y motivada. El Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando no se presenta ninguna prueba del uso de la marca de que se trate dentro del plazo fijado, la Oficina debe desestimar de oficio la oposición. En cambio, cuando se han presentado pruebas dentro del plazo fijado por la Oficina, sigue siendo posible la presentación de pruebas complementarias.<sup>26</sup>

40. Por tanto, procede desestimar por infundada la segunda parte de la alegación formulada por mobile.de según la cual la prueba del uso efectivo que no se hubiere presentado dentro de plazo no puede ser admitida, puesto que de reiterada jurisprudencia se desprende que la EUIPO dispone de una facultad de apreciación para decidir si procede o no tener en cuenta pruebas complementarias.<sup>27</sup>

41. En mi opinión, la tercera parte del sexto motivo de casación se basa en una lectura incorrecta de la sentencia del Tribunal General. Éste no llegó a afirmar en la misma que, cuando la Sala de Recurso devuelve un asunto con arreglo al artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la División de Anulación a la que se ha devuelto el asunto puede decidir si procede tener en cuenta pruebas complementarias relativas al uso efectivo de servicios de la clase 35 que *no* estén comprendidos en la descripción de servicios de «publicidad para automóviles» y de los servicios incluidos en la clase 42.

42. No obstante, el recurso de casación interpuesto por mobile.de plantea una nueva cuestión de Derecho en la medida en que el texto del artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 que establece que «[...] serán vinculantes para [la] instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos» no es claro. Cuando la Sala de Recurso devuelve un asunto con el fin de que se prosiga con el procedimiento, ¿dispone la instancia correspondiente de la Oficina de una facultad de apreciación para decidir aceptar y tener en cuenta pruebas complementarias relativas a una cuestión sobre la que la Sala de Recurso ya se ha pronunciado?

43. Ésta es una cuestión de importancia general puesto que se aplica horizontal y transversalmente en la estructura del Reglamento n.º 207/2009 a toda la gama de procedimientos que se rigen por dicho Reglamento.<sup>28</sup>

44. Por lo que se refiere al examen de un recurso, entiendo el artículo 64, apartado 1, en el sentido de que se refiere a aquellas situaciones en las que la Sala de Recurso puede ejercer la facultad de apreciación que le confiere el artículo 76, apartado 2, y tener en cuenta pruebas complementarias con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. Si la Sala formula apreciaciones de hecho definitivas sobre la base de dichas pruebas y devuelve el asunto en cuestión a la instancia de la EUIPO correspondiente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64, apartado 2, la resolución de la Sala sobre el recurso será vinculante para esta instancia. En consecuencia, esta instancia no tiene la facultad de apreciar pruebas complementarias presentadas por una parte en relación con una cuestión que haya sido objeto de una resolución definitiva de la Sala de recurso. En el caso de mobile.de, la resolución de la Sala de Recurso no podía dar lugar a la prosecución del procedimiento con arreglo al artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 en lo que respecta a los servicios de la clase 35 distintos de los servicios de «publicidad para automóviles» y a los servicios de la clase 42. En consecuencia, no era posible aportar pruebas complementarias en relación con estas cuestiones ante la División de Anulación después de que la Sala de Recurso hubiese adoptado la resolución mediante la que devolvió el asunto.

26 Sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), apartado 26. El Tribunal de Justicia confirmó en dicho asunto que la facultad de apreciación prevista en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 no se extiende a las pruebas nuevas, es decir, en los casos en que no se presenta ninguna prueba que acredite el uso en los plazos fijados por la EUIPO (véase el apartado 27).

27 Véase, más recientemente, la sentencia de 4 de mayo de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C-71/16 P, no publicada, EU:C:2017:345), apartados 55 a 59 y jurisprudencia citada.

28 La gama de procedimientos incluye procedimientos de oposición, de caducidad y de nulidad, véase la sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579), apartado 27.

45. No obstante, en lo que atañe a la cuestión de si existía riesgo de confusión en relación con los servicios relativos a la «publicidad para automóviles» a los efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), de este Reglamento, la División de Anulación estaba obligada a examinar dicha cuestión de conformidad con las normas previstas en el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento de Ejecución. La Sala de Recurso no ha examinado esta cuestión, por lo que no se ha pronunciado con carácter definitivo al respecto. Dicho examen incluye la facultad de ejercer la facultad de apreciación conferida por el artículo 76, apartado 2. En mi opinión, el tenor del artículo 64, apartado 2, aborda precisamente esta situación.

46. Con todo, me gustaría recalcar que sería incompatible con la sistemática de la legislación interpretar los artículos 64, apartado 2, y 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 de modo que permitieran a las instancias de la Oficina tener en cuenta pruebas complementarias en aquellos casos en que la Sala de Recurso haya formulado apreciaciones de hecho y se haya pronunciado con carácter definitivo. Sería incorrecto interpretar la expresión «en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos» en el sentido de que es posible presentar pruebas complementarias y, de que, por tanto, los hechos no son «los mismos» en el sentido del artículo 64, apartado 2. Desde mi punto de vista, esto va más allá de lo previsto por el artículo 76, apartado 2. Ello socavaría el título VII del Reglamento n.º 207/2009, que regula los procedimientos de recurso. Haría que las resoluciones de la Sala de Recurso fuesen jurídicamente inciertas en todos los casos en los que se decida la devolución de un asunto. Tal interpretación perjudicaría la arquitectura judicial establecida por el Reglamento n.º 207/2009. Además, este planteamiento sería incompatible con la finalidad práctica del Reglamento n.º 207/2009, a saber, proteger la marca de la Unión.<sup>29</sup> Por último, sería incompatible con el principio de seguridad jurídica.

47. En consecuencia, considero que procede desestimar el sexto motivo del recurso de casación por infundado.

### **Costas**

48. De conformidad con el artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se decidirá sobre las costas en la sentencia que ponga fin a este proceso.

### **Conclusión**

49. En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el sexto motivo del recurso de casación por infundado.
- Resuelva sobre las costas de conformidad con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia una vez finalizado el presente procedimiento.

<sup>29</sup> Sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265), apartado 39.