



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. YVES BOT
presentadas el 3 de mayo de 2018¹

Asunto C-139/17 P

**QuaMa Quality Management GmbH
contra**

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Reglamento (CE) n.º 2868/95 — Oposición presentada por el titular de la marca anterior — Facultad para presentar oposición — Procedimiento de registro de la transmisión de la marca anterior a un nuevo titular — Recurso de casación en parte inadmisible y en parte infundado»

I. Introducción

1. El presente asunto tiene por objeto un recurso de casación interpuesto por la sociedad QuaMa Quality Management GmbH (en lo sucesivo, «recurrente») contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de enero de 2017, QuaMa Quality Management/EUIPO — Microchip Technology (medialbo) (T-225/15, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:10), mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso que aquella había interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 19 de febrero de 2015² relativa a un procedimiento de oposición entre Microchip Technology, Inc. (en lo sucesivo, «coadyuvante») y el Sr. Alexander Bopp.

2. En apoyo de su recurso de casación, la recurrente formula dos motivos basados en la infracción, en primer lugar, del artículo 41, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009,³ que regula la presentación de oposición al registro de una marca, y, en segundo lugar, del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, que define las condiciones en las que se da un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

3. Atendiendo la petición formulada por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis del primer motivo de casación.

4. Si bien, en el marco de un análisis preliminar de los autos, este primer motivo parecía plantear una cuestión de Derecho relativa a la facultad de la coadyuvante para presentar oposición [artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 y reglas 15 a 19 del Reglamento (CE) n.º 2868/95]⁴ en el contexto de la cesión de una marca anterior al nuevo titular (artículo 17 del Reglamento n.º 207/2009 y regla 31 del

¹ Lengua original: francés.

² Asuntos acumulados R 1809/2014-4 y R 1680-2014-4.

³ Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

⁴ Reglamento de la Comisión, 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).

Reglamento n.º 2868/95), de un examen detallado de los términos de este motivo se desprende que la recurrente no logra demostrar ni una desnaturalización de los hechos y de los elementos de prueba presentados al Tribunal General ni error de Derecho alguno de que pudiera adolecer la sentencia recurrida.

5. En el marco de las presentes conclusiones, propondré, pues, al Tribunal de Justicia que desestime el primer motivo de este recurso de casación, basado en una infracción del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, por ser en parte inadmisibles y en parte infundado.

II. Antecedentes del litigio y procedimiento ante el Tribunal General

6. Los antecedentes del presente litigio se han expuesto con detalle en la sentencia recurrida, a la cual se hace remisión.⁵ Los elementos esenciales y necesarios para la comprensión de las presentes conclusiones pueden resumirse del modo siguiente.

7. En el marco de su recurso interpuesto ante el Tribunal General, la recurrente formuló dos motivos.

8. En apoyo de su primer motivo, la recurrente alegó que la oposición debía ser declarada inadmisibles por haber sido presentada fuera de los plazos establecidos en el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, en su opinión, en el momento en que se presentó la oposición, no era la coadyuvante quien estaba inscrita como titular de la marca anterior, sino SMSC Europe GmbH. Dado que, en la fecha de expiración del plazo de oposición, la coadyuvante solo había presentado una solicitud de cambio de nombre y dirección y no una solicitud de registro de la cesión, no estaba facultada para presentar oposición en virtud de los artículos 17, apartado 7, y 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. Además, la recurrente sostenía que la solicitud de cambio de nombre y dirección no podía ser recalificada como solicitud de cesión por la EUIPO, como demostraba la desestimación inicial de la primera solicitud por la División de Oposición y la presentación de una segunda solicitud por la coadyuvante.

9. El Tribunal General desestimó este motivo.

10. El Tribunal General recordó en los apartados 18 a 27 de la sentencia recurrida los principios en los que se basa el procedimiento de oposición y los requisitos exigidos para la presentación de una solicitud de registro de una cesión. Concluyó, en el apartado 29 de esta sentencia y remitiéndose a las disposiciones establecidas en los artículos 17, apartado 7, y 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, que están facultados para presentar oposición los derechohabientes que no estén inscritos todavía en el registro como titulares, pero a los que se les haya cedido la marca anterior, siempre que la EUIPO haya recibido su solicitud de registro de la cesión.

11. Al considerar que la coadyuvante había subsanado efectivamente los vicios que afectaban a la solicitud de cesión, presentada en la forma de una solicitud de cambio de nombre y dirección, y que había aportado la prueba de su facultad para presentar oposición en el plazo establecido por la EUIPO, el Tribunal General declaró, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, que la oposición presentada de forma simultánea a la solicitud de cambio de nombre y dirección del titular de la marca anterior había sido presentada en el plazo fijado de conformidad con el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, a la vista de lo dispuesto en el artículo 17, apartado 7, de dicho Reglamento en relación con la regla 31, apartados 1 y 6, del Reglamento n.º 2868/95.

⁵ Véanse los apartados 1 a 12 de la sentencia recurrida.

12. El Tribunal General desestimó la alegación de la recurrente según la cual la solicitud de cambio de nombre y dirección no debe ser recalificada como solicitud de registro de la cesión, al considerar, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que la EUIPO no puede atenerse únicamente al título formal de la solicitud sin tener en cuenta su contenido. A este respecto, el Tribunal General señaló, en primer lugar, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que de ninguna disposición de los Reglamentos n.ºs 207/2009 y 2868/95 se desprende que la utilización del formulario correcto constituya un requisito previo e indispensable para la validez de una solicitud. A continuación, señaló, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que de la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada por la coadyuvante se desprendía que esta pretendía un cambio del titular de la marca anterior. Por último, el Tribunal General consideró en el apartado 40 de la sentencia recurrida que el hecho de que la División de Oposición hubiera registrado las dos solicitudes con dos números distintos no afectaba en nada a la conclusión de que la EUIPO podría tratar la solicitud de cambio de nombre y dirección, a la vista de su inequívoco contenido, como una solicitud de registro de cesión.

13. A la vista de estos elementos, el Tribunal General consideró, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, que la EUIPO no había incurrido en ningún error al interpretar la solicitud de cambio de nombre y dirección como una solicitud de registro de la cesión en el sentido del artículo 17, apartado 7, del Reglamento n.º 207/2009.

14. En el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, pues, que la Sala de Recurso llegó acertadamente a la conclusión de que no existía una infracción del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 en el asunto principal, pues la coadyuvante estaba facultada para presentar oposición el 9 de abril de 2013 y la presentó en el plazo establecido.

15. En apoyo de su segundo motivo, la recurrente alegó que la Sala de Recurso de la EUIPO incumplió los términos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 al no proceder correctamente a la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

16. El Tribunal General desestimó este motivo tras examinar cada una de las críticas formuladas por la recurrente en cuanto a la definición del público pertinente, la comparación de los signos en cuestión y la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

17. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2017, la recurrente interpuso un recurso de casación con el cual solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y, en el marco de la avocación del litigio, anule la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 19 de febrero de 2015. Este recurso de casación se funda en dos motivos basados en la infracción, en primer lugar, del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y, en segundo lugar, del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

18. La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que, por un lado, desestime el recurso de casación por ser infundado en su integridad y, por otro lado, condene en costas a la recurrente.

19. Asimismo, la coadyuvante solicita al Tribunal de Justicia que, por un lado, declare el recurso de casación inadmisibile en su integridad y, por otro lado, condene en costas a la recurrente.

IV. Análisis del primer motivo de casación, basado en la infracción por el Tribunal General del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009

20. Mediante su primer motivo, la recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General haber considerado que, a la vista de los requisitos establecidos en el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la coadyuvante estaba efectivamente facultada para presentar oposición el 9 de abril de 2013. La recurrente estima, en particular, que el Tribunal General partió erróneamente del principio de que, en esta fecha, la coadyuvante presentó la solicitud correcta de inscripción del cambio de titular de la marca, pero que, en tal ocasión, únicamente se confundió de formulario.

21. Cabe considerar que este motivo se basa en dos imputaciones.

22. En apoyo de la primera imputación, la recurrente censura al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos y los elementos de prueba que le fueron presentados y, en particular, la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada el 9 de abril de 2013 por la coadyuvante, así como la solicitud formulada por la EUIPO en el escrito que esta envió a aquella el 15 de abril de 2013.

23. En apoyo de su segunda imputación, la recurrente alega además que el Tribunal General incurrió en un error al afirmar que la presentación del formulario titulado «Recordal application» (solicitud de inscripción) proporcionaba la prueba suficiente de la cesión de la marca anterior a un nuevo titular.

A. Sobre la primera imputación, basada en una desnaturalización de los hechos y elementos de prueba presentados al Tribunal General

1. Alegaciones de las partes

24. La recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos y elementos de prueba que le fueron presentados y, en particular, la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada por la coadyuvante el 9 de abril de 2013, así como la solicitud formulada por la EUIPO en el escrito que esta envió a aquella el 15 de abril de 2013.

25. En cuanto atañe a la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada por la coadyuvante el 9 de abril de 2013, la recurrente sostiene que aquella no podía ser recalificada como solicitud de registro de la cesión en la medida en que esta última fue tratada como una solicitud nueva. En efecto, a su juicio, la EUIPO desestimó la solicitud de cambio del nombre y dirección el 9 de julio de 2013, solicitud esta que versaba, además, sobre el conjunto de las catorce marcas de SMSC Europe, y no estimó la solicitud ulterior de registro de la cesión hasta después de la expiración del plazo para la presentación de oposición, como se desprende del contenido del escrito remitido por la EUIPO a la coadyuvante el 19 de junio de 2013 en la que aquella indicaba que la solicitud de registro de la cesión databa de 14 de junio de 2013.

26. En cuanto atañe al escrito enviado por la EUIPO a la coadyuvante el 15 de abril de 2013,⁶ la recurrente sostiene que el Tribunal General desnaturalizó este escrito al considerar que la EUIPO había instado, en este marco, a la coadyuvante a «cumplimentar el formulario adecuado correspondiente a una solicitud de registro de cesión».⁷ La recurrente censura, pues, al Tribunal General haber presentado los hechos del asunto principal de forma errónea al afirmar que la EUIPO fijó un plazo a la coadyuvante «para aportar pruebas relativas a su facultad para presentar oposición,

⁶ La recurrente hace mención al correo con fecha de 14 de abril de 2013. De los hechos del litigio principal se desprende que dicho correo fue enviado el 15 de abril de 2013.

⁷ Esta apreciación se desprende del apartado 31 de la sentencia recurrida.

así como para subsanar las irregularidades relativas a su solicitud de registro de cesión».⁸ En efecto, según la recurrente, la EUIPO, en realidad, se limitó a indicar a la coadyuvante que «parecía» que era la titularidad y no el nombre y la dirección del titular registrado lo que constituía el objeto de un cambio y la instó a presentar «observaciones» a este respecto. La recurrente sostiene que la EUIPO no estaba, pues, segura del modo en que procedía tramitar la solicitud de cambio de nombre y dirección.

27. Por consiguiente, a su juicio, el Tribunal General realizó, de forma contraria a Derecho, una interpretación demasiado extensiva de las solicitudes formuladas por la EUIPO.

28. La EUIPO y la coadyuvante rebaten el conjunto de estas alegaciones.

2. Mi apreciación

29. Considero que procede declarar la inadmisibilidad de la primera imputación, habida cuenta de la naturaleza y del alcance del control jurisdiccional del Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación.

30. En efecto, según reiterada jurisprudencia, en virtud del artículo 256 TFUE, apartado 1, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho y puede basarse en motivos relacionados con la incompetencia del Tribunal General, la existencia de infracciones procesales ante el Tribunal General o la vulneración del Derecho de la Unión por parte de este último. En principio, el Tribunal General es, por tanto, el único competente, por una parte, para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, para apreciar estos hechos. En ese caso, el Tribunal de Justicia únicamente puede ejercer, con arreglo al artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de esos hechos y las consecuencias en Derecho que de ellos haya deducido el Tribunal General.⁹

31. Así, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal General haya admitido en apoyo de estos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de aportación de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar el valor que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, la apreciación de los hechos no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichas pruebas, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.¹⁰

32. Si un recurrente alega que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos y los elementos de prueba que le han sido presentados, el Tribunal de Justicia podrá proceder a un control jurisdiccional.

33. Se produce una desnaturalización si la apreciación de los hechos y de los elementos de prueba existentes resulta manifiestamente errónea, en la medida en que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General «ha rebasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable».¹¹ Para demostrar la existencia de tal desnaturalización, el recurrente no deberá limitarse, pues, a proponer una interpretación diferente de la afirmación del Tribunal General, sino que deberá indicar de forma precisa los elementos desnaturalizados por el Tribunal General y demostrar los

⁸ Esta apreciación se desprende del apartado 32 de la sentencia recurrida.

⁹ Sentencia de 19 de abril de 2012, Tomra Systems y otros/Comisión (C-549/10 P, EU:C:2012:221), apartado 25 y jurisprudencia citada.

¹⁰ Sentencia de 19 de abril de 2012, Tomra Systems y otros/Comisión (C-549/10 P, EU:C:2012:221), apartado 26 y jurisprudencia citada.

¹¹ Sentencia de 19 de diciembre de 2013, Siemens y otros/Comisión (C-239/11 P, C-489/11 P y C-498/11 P, no publicada, EU:C:2013:866), apartado 44.

errores de análisis que, en su apreciación, hayan llevado al Tribunal General a tal desnaturalización. Por último, esta desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos obrantes en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas que hayan sido presentados, ni recurrir a nuevas pruebas.

34. Sobre la base de estos principios y de la citada jurisprudencia, la primera imputación no es, en mi opinión, admisible.

35. Ciertamente, la recurrente identifica de forma precisa los elementos que, a su juicio, ha desnaturalizado el Tribunal General, a saber, la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada por la coadyuvante el 9 de abril de 2013, así como la solicitud formulada por la EUIPO en el marco del escrito que esta remitió a la coadyuvante el 15 de abril de 2013. No obstante, la recurrente no logra demostrar la existencia de una desnaturalización de estos elementos, pues las alegaciones que formula resultan, a mi juicio, insuficientes para demostrar que el Tribunal General ha rebasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable, tal como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

36. En lo tocante a las alegaciones de la recurrente relativas a una supuesta desnaturalización de la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada por la coadyuvante el 9 de abril de 2013, ha de hacerse constar que la recurrente pretende, en realidad, obtener un mero reexamen de las alegaciones que presentó ante el Tribunal General. En efecto, esta se limita a repetir las alegaciones que ya presentó ante el Tribunal General con vistas a obtener una nueva apreciación de los hechos, lo cual no queda comprendido, como ya se ha visto, en la competencia del Tribunal de Justicia.¹²

37. En lo tocante a las alegaciones de la recurrente relativas a una supuesta desnaturalización del escrito remitido por la EUIPO a la coadyuvante el 15 de abril de 2013, la recurrente concentra, en realidad, sus críticas en la manera en que el Tribunal General apreció el contenido de dicho escrito proponiendo una interpretación distinta de la realizada por este último. Así, realiza su propia apreciación de los hechos y de los elementos de prueba presentados al Tribunal General, pero no logra demostrar, en mi opinión, que su análisis sea manifiestamente erróneo.

B. Sobre la segunda imputación, basada en una apreciación errónea de la prueba relativa a la facultad de la coadyuvante para presentar oposición

1. Alegaciones de las partes

38. En apoyo de su segunda imputación, entiendo que la recurrente censura el análisis del Tribunal General recogido en el apartado 30 de la sentencia recurrida.

39. En dicho apartado, el Tribunal General declaró lo siguiente:

«30. En el caso de autos, ha quedado probado que la coadyuvante presentó ante la EUIPO la solicitud [de cambio de nombre y dirección] de 9 de abril de 2013 conjuntamente con su oposición, que fue presentada en el plazo previsto a tal fin. La información, enumerada en la regla 31, [apartado] 1, letras a) a d), del Reglamento n.º 2868/95, que debe estar contenida en una solicitud de cesión se desprendía del escrito de oposición y de la solicitud [de cambio de nombre y dirección] de

¹² Véase, en particular, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 51 y jurisprudencia citada.

9 de abril de 2013. *Solo faltaba una prueba suficiente de la cesión*, conforme a la regla 31, apartado 5, del Reglamento n.º 2868/95, y a la parte E, sección 3, capítulo 1, punto 3.5, de las Directrices [sobre el procedimiento ante] la EUIPO. [13]»¹⁴

40. La recurrente considera que es inexacto afirmar que el depósito del formulario titulado «Recordal application» (solicitud de inscripción) proporcione la prueba suficiente de la cesión de la marca anterior al nuevo titular. A su juicio, la administración de la prueba exige que la coadyuvante demuestre que la cesión ha sido efectivamente realizada en el plazo de oposición y no tras la expiración de este último. Pues bien, según la recurrente, ni el formulario «Recordal application» (solicitud de inscripción) ni ningún documento obrante en autos permite obtener la prueba de ello.

41. La EUIPO y la coadyuvante rebaten el conjunto de estas alegaciones.

2. Mi apreciación

42. En mi opinión, procede desestimar por infundada esta segunda imputación.

43. En efecto, esta se basa en una interpretación errónea del apartado 30 de la sentencia recurrida. En dicho apartado, el Tribunal General se limitó a mencionar hechos que, como demuestra el empleo de la expresión «ha quedado probado» que introduce dicho apartado, habían quedado probados entre las partes y no eran objeto de controversia entre ellas. Al afirmar que «solo faltaba una prueba suficiente de la cesión, conforme a la regla 31, apartado 5, del Reglamento n.º 2868/95, y a la parte E, sección 3, capítulo 1, punto 3.5, de las Directrices de la EUIPO», el Tribunal General se limitó a tomar nota de las disposiciones recogidas en la regla 31, apartados 1 y 5, del Reglamento n.º 2868/95 y de las Directrices de la EUIPO y no afirmó en modo alguno que, al depositar el formulario «Recordal application» (solicitud de inscripción), la coadyuvante hubiera aportado prueba suficiente de la cesión supuestamente exigida por la EUIPO. La cuestión de si la presentación de tal formulario constituía una prueba suficiente en cuanto a la facultad de la coadyuvante para presentar oposición, en el sentido de estas disposiciones, no fue planteada ni debatida ante el Tribunal General.

44. Aun cuando este aspecto habría podido plantearse expresamente ante el Tribunal General, ha de hacerse constar que la recurrente no niega el hecho de que la información, enumerada en la regla 31, apartado 1, letras a) a d), del Reglamento n.º 2868/95, que debe estar contenida en una solicitud de cesión, se desprendía ya del escrito de oposición y de la solicitud de cambio de nombre y dirección presentada el 9 de abril de 2013, como señaló el Tribunal General en el apartado 30 de la sentencia recurrida. Si bien, en el marco de sus observaciones, la recurrente hace referencia, además, a la «práctica de la prueba», ha de señalarse que tampoco rechaza ni la interpretación y ni la aplicación realizadas por el Tribunal General de la regla 31, apartados 1 y 5, del Reglamento n.º 2868/95, así como de la parte E, sección 3, capítulo 1, punto 3.5, de las Directrices de la EUIPO ni, en particular, de la regla 31, apartado 5, de dicho Reglamento, de lo que se desprende claramente que la firma de la solicitud de registro de la cesión por el titular registral de la marca anterior y por su derechohabiente constituye una prueba suficiente de la cesión en el sentido del artículo 17 del Reglamento n.º 207/2009. Si bien la recurrente pretende así explicar los motivos por los que, en su opinión, la prueba de la cesión no bastaba para demostrar la facultad de la coadyuvante para presentar oposición, no identifica ningún error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida.

45. A la vista de estos elementos, considero, por consiguiente, que esta imputación es infundada.

¹³ En lo sucesivo, «Directrices de la EUIPO».

¹⁴ El subrayado es mío.

46. A la vista del conjunto de estas consideraciones, considero que el primer motivo, basado en una violación del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 es, pues, en parte inadmisibile y en parte infundado.

V. Conclusión

47. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que declare lo siguiente:

«El primer motivo de casación es en parte inadmisibile y en parte infundado.»