



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 15 de mayo de 2019*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Reglamento (UE) 2015/2424 — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa Vermögensmanufaktur — Declaración de nulidad — Derecho a un proceso equitativo — Examen de oficio de los hechos — Retroactividad — Competencia del Tribunal General — Fundamentación de las sentencias»

En el asunto C-653/17 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de noviembre de 2017,

VM Vermögens-Management GmbH, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por los Sres. T. Dolde y P. Homann, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

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

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. S. Hanne, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

DAT Vermögensmanagement GmbH, con domicilio social en Baldham (Alemania),

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: alemán.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, VM Vermögens-Management GmbH solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de septiembre de 2017, VM/EUIPO — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) (T-374/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:589), mediante la cual este desestimó su recurso por el que se solicitaba la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 29 de abril de 2015 (asunto R 418/2014-5) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de nulidad entre DAT Vermögensmanagement GmbH y VM Vermögens-Management.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 207/2009

- 2 El artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), titulado «Motivos de denegación absolutos», dispone, en su apartado 1:

«Se denegará el registro de:

[...]

- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

[...]».

- 3 El artículo 65 del mencionado Reglamento, bajo el epígrafe «Recurso ante el Tribunal de Justicia», dispone:

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

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

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

[...]»

- 4 Con arreglo al artículo 75 del citado Reglamento, que lleva por título «Motivación de las resoluciones»:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

- 5 El artículo 76 del mismo Reglamento, que lleva por título «Examen de oficio de los hechos», es del siguiente tenor:

«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, 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.»

Reglamento (UE) 2015/2424

- 6 El artículo 1, punto 28, del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), dispone:

«El artículo 28 [del Reglamento n.º 207/2009] se sustituye por el texto siguiente:

“Artículo 28

Denominación y clasificación de los productos y servicios

[...]

8. Los titulares de marcas de la Unión solicitadas antes del 22 de junio de 2012 que estén registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza podrán declarar que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos o servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración se presentará a la Oficina a más tardar el 24 de septiembre de 2016, e indicará, de forma clara, precisa y específica, los productos y servicios, aparte de los claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del título de la clase, a los que se extendía inicialmente la intención del titular. La Oficina tomará las medidas adecuadas para modificar el registro en consecuencia. La posibilidad de presentar una declaración conforme al párrafo primero del presente apartado se entenderá sin perjuicio de la aplicación del artículo 15, del artículo 42, apartado 2, del artículo 51, apartado 1, letra a), y del artículo 57, apartado 2.

Se considerará que las marcas de la Unión respecto de las cuales no se presente declaración dentro del plazo a que se refiere el párrafo segundo hacen referencia, a partir de la expiración de dicho plazo, únicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.

9. En caso de que se modifique el registro, los derechos exclusivos conferidos por la marca de la Unión en virtud del artículo 9 no impedirán que un tercero siga utilizando la marca para productos o servicios siempre que el uso de la marca para dichos productos o servicios:

- a) haya comenzado antes de que se modificara el registro, y

- b) no suponga una vulneración de los derechos del titular conforme al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.

Asimismo, la modificación de la lista de productos o servicios registrados no concederá al titular de la marca de la Unión el derecho a oponerse o a solicitar la nulidad de una marca posterior siempre y cuando:

- a) la marca posterior ya esté en uso, o ya se haya solicitado su registro, para productos o servicios antes de que se modificara el registro, y
- b) el uso de la marca para dichos productos o servicios no haya vulnerado, o no habría vulnerado, los derechos del titular conforme al tenor literal del registro de los productos y servicios en aquel momento.”»

Comunicaciones n^{os} 4/03 y 2/12

- 7 El punto IV, párrafo primero, de la Comunicación n.º 4/03 del presidente de la EUIPO, de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias, indicaba lo siguiente:

«Las 34 clases de productos y las 11 clases de servicios abarcan todos los productos y servicios. En consecuencia, el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de una clase determinada constituye una reivindicación de todos los productos o servicios incluidos en esta clase en particular.»

- 8 El 20 de junio de 2012, el presidente de la EUIPO adoptó la Comunicación n.º 2/12, relativa al uso de los títulos de clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y los registros de marcas comunitarias, que derogaba la Comunicación n.º 4/03. El punto V de la Comunicación n.º 2/12 establecía:

«Por lo que respecta a las marcas [de la Unión] registradas antes de la entrada en vigor de la [Comunicación n.º 2/12] que hayan utilizado todas las indicaciones generales incluidas en el título de clase de una clase en particular, la [EUIPO] considera que la voluntad del solicitante, a la luz de lo indicado en la anterior Comunicación n.º 4/03, fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de dicha clase en la edición en vigor en el momento en que se llevó a cabo la presentación.»

Antecedentes del litigio

- 9 Los antecedentes del litigio, recogidos en los apartados 1 a 16 de la sentencia recurrida, pueden resumirse, a los efectos del presente procedimiento, del siguiente modo.
- 10 El 18 de diciembre de 2009, la recurrente, VM Vermögens-Management, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO, en virtud del Reglamento n.º 207/2009. La marca cuyo registro se solicitó era el signo denominativo «Vermögensmanufaktur» (en lo sucesivo, «marca controvertida»).

- 11 Los productos para los que se solicitó el registro estaban comprendidos en las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y correspondían, respectivamente, a la siguiente descripción:
 - Clase 35: «Publicidad; servicios de gestión empresarial; administración comercial; trabajos de oficina».
 - Clase 36: «Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; administración de fortunas, consultoría financiera; negocios inmobiliarios».
- 12 El 8 de febrero de 2011, se publicó la solicitud de marca de la Unión en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 26/2011. El 18 de mayo de 2011, la marca controvertida fue registrada con el número 8770042.
- 13 El 30 de julio de 2012, la coadyuvante en primera instancia, DAT Vermögensmanagement, presentó una solicitud ante la EUIPO para que se declarara la nulidad de la marca controvertida para la totalidad de los servicios para los que había sido registrada, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de ese Reglamento (en lo sucesivo, «solicitud de nulidad»).
- 14 El 15 de enero de 2013, la recurrente presentó observaciones en las que pedía que se desestimara la solicitud de nulidad en su totalidad. El 7 de junio de 2013, la coadyuvante en primera instancia presentó sus observaciones acerca de las presentadas por la recurrente, fechadas el 15 de enero de 2013, y aportó los anexos 7 a 25, citados en el punto 3 de la resolución controvertida. Asimismo solicitó una prórroga del plazo para aportar las pruebas adicionales cuya consulta había instado ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas), pero que no había obtenido aún.
- 15 El 12 de agosto de 2013, la recurrente solicitó una prórroga del plazo para formular observaciones, que fue acordada por la División de Anulación.
- 16 El 23 de agosto de 2013, la coadyuvante en primera instancia presentó nuevas observaciones, a las que se adjuntaban los anexos 26 a 30, citados en el punto 3 de la resolución controvertida (en lo sucesivo, «anexos controvertidos»). La División de Anulación calificó por error esas observaciones como observaciones de la recurrente y las notificó como tales, el 2 de septiembre de 2013, a la coadyuvante en primera instancia. También comunicó a ambas partes que la fase contradictoria del procedimiento había concluido. El mismo día, la División de Anulación, tras percatarse de su error, anuló su comunicación dirigida a la recurrente.
- 17 El 14 de octubre de 2013, la EUIPO comunicó a la recurrente que había denegado la solicitud de prórroga de plazo presentada por la coadyuvante en primera instancia el 7 de junio de 2013, basándose en que esta última no había motivado dicha solicitud, y que no iba a tener en cuenta las observaciones de 23 de agosto de 2013. La EUIPO precisó a la recurrente que se le transmitía una copia del escrito de la coadyuvante en primera instancia de 23 de agosto de 2013 a efectos meramente informativos.
- 18 El 30 de octubre de 2013, la recurrente presentó sus observaciones sobre las observaciones de la coadyuvante en primera instancia fechadas el 7 de junio de 2013.
- 19 El 8 de noviembre de 2013, la División de Anulación comunicó a la coadyuvante en primera instancia las observaciones de la recurrente de 30 de octubre de 2013, señalando que esas observaciones se referían a las observaciones de 23 de agosto de 2013, y nuevamente cerró la fase contradictoria del procedimiento.

- 20 El 10 de diciembre de 2013, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad. En esencia, basó su decisión en que el término alemán «Manufaktur» no podía tener un significado concreto en lo que respecta a los servicios contemplados, debido a la naturaleza inmaterial de estos. En consecuencia, en su opinión, la combinación de las palabras alemanas «Vermögen» y «Manufaktur» tenía, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, carácter distintivo y no era descriptiva de esos servicios.
- 21 El 5 de febrero de 2014, la coadyuvante en primera instancia interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 22 Mediante la resolución controvertida, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO estimó dicho recurso. Consideró, en primer lugar, que los documentos presentados ante ella por la recurrente y por la coadyuvante en primera instancia no eran más que pruebas que completaban y concretizaban las pruebas ya presentadas ante la División de Anulación, y que, en consecuencia, ejercía, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, su facultad de apreciación para aceptarlas. En segundo lugar, consideró que la marca impugnada era descriptiva y carecía de carácter distintivo. Por tanto, anuló la resolución de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca controvertida para los servicios de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 23 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 9 de julio de 2015, la recurrente interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución impugnada. La recurrente invocó cuatro motivos en apoyo del recurso, basados, el primero, en la infracción del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, ya que la Sala de Recurso tuvo en cuenta las observaciones presentadas por la coadyuvante en primera instancia el 23 de agosto de 2013 pese a que estas habían sido rechazadas por ser extemporáneas; el segundo, en la infracción del artículo 76 de ese Reglamento, ya que la Sala de Recurso incluyó de oficio, en el marco de su examen, hechos que las partes no habían invocado en tiempo útil; el tercero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del citado Reglamento, que llevó a la Sala de Recurso a la conclusión de que la marca controvertida era descriptiva de los servicios contemplados, y, por último, el cuarto, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, ya que la Sala de Recurso incurrió en error al llegar a la conclusión de que la marca controvertida carecía de carácter distintivo.
- 24 Con posterioridad a la interposición del recurso, el 15 de noviembre de 2016, la EUIPO informó al Tribunal General de que, el 23 de septiembre de 2016, la recurrente había presentado una declaración con arreglo al artículo 28, apartado 8, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424 (en lo sucesivo, «declaración de 2016»), para precisar los servicios a los que había pretendido referirse en la solicitud de registro de la marca controvertida. La EUIPO señaló que, según la nueva lista de los servicios, publicada el 7 de noviembre de 2016 en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea*, junto con los servicios mencionados en el apartado 11 de la presente sentencia, los servicios designados por la marca controvertida, comprendidos en las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza, correspondían para cada una de las clases a la descripción siguiente:
- Clase 35: «Prestación de servicios de subasta; búsquedas de negocios; información y asesoramiento comerciales al consumidor; previsiones económicas; agencia de información comercial; investigación comercial; estudio de mercados; [...] servicios de comunicados de prensa; sondeos de opinión; servicios de comparación de precios; servicios de relaciones públicas; búsqueda de patrocinadores».
 - Clase 36: «Consultoría financiera; información financiera; consultoría en materia de seguros; información en materia de seguros; servicios de depósitos en cajas de seguridad; patrocinio financiero; depósito de valores».

- 25 En sus observaciones sobre el escrito de la EUIPO de 15 de noviembre de 2016, la recurrente solicitó al Tribunal General, con carácter subsidiario, que confirmara la resolución controvertida únicamente por lo que respecta a los servicios de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza mencionados en el apartado 11 de la presente sentencia y que determinase que la marca controvertida continuaría legalmente registrada para los servicios contemplados por la declaración de 2016, y, con carácter subsidiario de segundo grado, que confirmase la resolución controvertida únicamente para los servicios de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza mencionados en el apartado 11 de la presente sentencia y que devolviera el asunto a la División de Anulación de la EUIPO para que efectuase un primer examen por lo que respecta a los servicios contemplados por la declaración de 2016.
- 26 Con la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de la recurrente en su totalidad.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

- 27 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Devuelva el asunto al Tribunal General.
- Condene en costas a la EUIPO.

- 28 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

- 29 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca seis motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 65, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»); el segundo, en la infracción del artículo 36, primera frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; el tercero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009; el cuarto, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), de ese Reglamento; el quinto, en la infracción del artículo 75 del citado Reglamento, y, el sexto, en la infracción del artículo 76 del mismo Reglamento.

Sobre los motivos de casación primero y segundo

Alegaciones de las partes

- 30 Mediante sus dos primeros motivos de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 65, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con los artículos 17 y 47 de la Carta, al no reconocer, en esencia, que, debido al alcance retroactivo de la modificación del registro de las marcas de la Unión Europea (en lo sucesivo, «registro») a raíz de su declaración de 2016, la resolución controvertida solo había anulado la marca controvertida para los servicios comprendidos en el sentido literal del título de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza y que,

por tanto, el carácter registrable de esa marca para los nuevos servicios añadidos por esa declaración no había podido ser verificada en ningún momento. La recurrente reprocha también al Tribunal General haber viciado con ello la sentencia recurrida de falta de motivación.

- 31 En primer lugar, el Tribunal General consideró, en el apartado 152 de la sentencia recurrida, que, con sus alegaciones, la recurrente le solicitó la modificación de la resolución controvertida, como se prevé en el artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 32 Pues bien, el Tribunal General determinó, en el apartado 153 de dicha sentencia, que el artículo 65, apartado 2, de ese Reglamento, únicamente le permite anular o modificar la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO a raíz de un recurso fundado en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del citado Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.
- 33 Tras recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General no puede anular o modificar una resolución de ese tipo por razones que aparecen con posterioridad a su pronunciamiento, este determinó, en el apartado 154 de la sentencia recurrida, que la declaración de 2016 era posterior a la resolución controvertida y, en consecuencia, declaró inadmisibles, en el apartado 155 de esa sentencia, las imputaciones formuladas por la recurrente en sus observaciones mencionadas en el apartado 25 de la presente sentencia.
- 34 No obstante, la recurrente alega que la aplicación de esos principios debe excluirse si tiene como consecuencia que sus intereses, que están protegidos por principios fundamentales, se vean afectados sin justificación fáctica o motivación profunda, lo que sucede en el presente asunto.
- 35 A raíz de la sentencia de 19 de junio de 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), el artículo 28, apartado 8, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, prevé, para proteger la confianza legítima de los titulares de marcas de la Unión, un período transitorio durante el cual esos titulares, que habían confiado en la práctica de la EUIPO a la sazón vigente y habían registrado sus marcas respecto del título íntegro de clases del Arreglo de Niza, podrán declarar que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de esas clases, siempre que los productos o servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esas clases del Arreglo de Niza.
- 36 Al hacer referencia, en esa disposición, a la intención del titular de una marca de la Unión en la fecha en que presentó su solicitud, se entendió que la modificación del registro, a raíz de una declaración efectuada sobre la base del artículo 28, apartado 8, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, se retrotraía a la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión.
- 37 En su opinión, el Tribunal General debería por tanto haber considerado la marca controvertida como si, en la fecha de la resolución controvertida, hubiera sido registrada no solo para las indicaciones generales de los títulos de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza, sino también para los nuevos servicios añadidos por la declaración de 2016.
- 38 Pues bien, considera que el Tribunal General no tuvo en cuenta el alcance retroactivo de la modificación del registro resultante de la declaración de 2016 al determinar, en el apartado 154 de la sentencia recurrida, que las pretensiones de la recurrente se basaban en un hecho surgido con posterioridad a la adopción de la resolución controvertida.
- 39 Sostiene que, al actuar de ese modo, el Tribunal General privó a la recurrente de la posibilidad de que se comprobara el carácter registrable, como marca de la Unión, de la expresión «Vermögensmanufaktur» por lo que respecta a los servicios añadidos por la declaración de 2016 y, por

tanto, menoscabó de modo injustificado la protección de su derecho a la propiedad intelectual contemplado en el artículo 17 de la Carta y vulneró su derecho a ser oída que deriva del artículo 47 de la Carta.

- 40 En segundo lugar, la recurrente alega que el razonamiento seguido por el Tribunal General, en los apartados 149 a 155 de la sentencia recurrida, que le llevó a declarar inadmisibles las alegaciones sobre cuya base la recurrente le había solicitado que reconociera, en esencia, que la resolución controvertida no había anulado la marca controvertida para los servicios contemplados por la declaración de 2016, adolece de falta de motivación.
- 41 Como se desprende de reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia del Tribunal General debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de este, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. La recurrente señala que, aunque la motivación del Tribunal General pueda ser implícita, conviene no obstante que examine suficientemente la totalidad de las pretensiones y de los puntos principales de las alegaciones de las partes.
- 42 Pues bien, alega que, como motivación, el Tribunal General considera, en los apartados 152 a 154 de la sentencia recurrida, el hecho de que no puede anular o modificar la resolución controvertida por razones que surjan con posterioridad a su pronunciamiento, sin examinar el efecto retroactivo de la modificación del registro a raíz de la declaración de 2016. Pese a las observaciones presentadas por la recurrente, el Tribunal General no examinó por tanto, a su parecer, un punto esencial de su argumentación.
- 43 Además, la recurrente alegó en su escrito de réplica que la motivación de la Sala de Recurso relativa a la supuesta imposibilidad de registrar, como marca de la Unión, la expresión «Vermögensmanufaktur» para las indicaciones generales de los títulos de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza no puede trasladarse simplemente a los servicios añadidos por la declaración de 2016.
- 44 Esto solo es posible en el caso de los servicios que presentan un vínculo suficientemente directo y concreto con las indicaciones generales de los títulos de las clases del Arreglo de Niza al punto de formar una categoría de servicios homogénea.
- 45 Pues bien, ni la EUIPO ni el Tribunal General demostraron que la motivación relativa a la supuesta imposibilidad de registrar la marca controvertida fuese no solo aplicable a las indicaciones generales de los títulos de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza, sino también a los nuevos servicios añadidos mediante la declaración de 2016.
- 46 La EUIPO sostiene que los dos primeros motivos de casación no son fundados.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 47 Respecto al reproche formulado por la recurrente al Tribunal General, por un lado, de haber infringido, en los apartados 149 a 155 de la sentencia recurrida, el artículo 65, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con los artículos 17 y 47 de la Carta y, por otro lado, de haber viciado la sentencia recurrida con una falta de motivación, procede señalar que las alegaciones que formula se basan en la premisa de que el registro de la marca controvertida —y, por tanto, la resolución controvertida sujeta al control del Tribunal General— solo se refería a las indicaciones generales de los títulos de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza, por lo que la protección de esa marca se extendió, debido a la declaración de 2016, a los servicios añadidos por esta, que no habían sido, por tanto, objeto de la resolución controvertida que declaró la nulidad de la marca controvertida.

- 48 Pues bien, procede señalar que, de conformidad con el enfoque expuesto en el punto IV, párrafo primero, de la Comunicación n.º 4/03, y en el punto V de la Comunicación n.º 2/12, la designación de los títulos de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza en la solicitud de la marca Vermögensmanufaktur pretendía proteger esa marca para la totalidad de los servicios que figuran en la lista alfabética de esas clases (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2017, Brandconcern/EUIPO y Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, apartados 31 y 32).
- 49 De ello se desprende que, en la fecha de su registro, la protección de que gozaba la marca controvertida ya incluía los servicios a los que se refiere la declaración de 2016. A este respecto, procede observar que el artículo 28, apartado 8, párrafo tercero, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, prevé que se considerará que las marcas, como la controvertida en el litigio principal, respecto de las cuales no se presente declaración hacen referencia, a partir del 24 de septiembre de 2016, únicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente del Arreglo de Niza.
- 50 De ese modo, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, la declaración de 2016 no tuvo por objeto añadir nuevos servicios a la protección de la que disfrutaba la marca controvertida, sino garantizar que, a partir del vencimiento del plazo contemplado en el artículo 28, apartado 8, párrafo tercero, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, los servicios contemplados por esa declaración continúan gozando de esa protección pese a no estar comprendidos claramente en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza.
- 51 Por tanto, como señaló acertadamente la EUIPO en sus escritos, pese a que la resolución controvertida se adoptó antes de la declaración de 2016, se refería a todos los servicios para los cuales la marca controvertida fue registrada y, por tanto, a la totalidad de los servicios de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza, incluidos los comprendidos por dicha declaración, de tal modo que esa resolución declaró la nulidad de esa marca para la totalidad de tales servicios.
- 52 En consecuencia, al basarse en una premisa que no se corresponde con el alcance de la protección de la que gozaba efectivamente la marca controvertida, las alegaciones desarrolladas por la recurrente en el marco de los dos primeros motivos de casación se basan en una premisa jurídicamente errónea.
- 53 Procede señalar también que, en el apartado 154 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aportó una motivación que permitía a la recurrente conocer las razones por las que desestimó sus peticiones de modificación de la resolución controvertida. Por tanto, la sentencia recurrida no adolece, a este respecto, de falta de motivación.
- 54 En consecuencia, procede desestimar los dos primeros motivos de casación.

Sobre el tercer motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 55 Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 al determinar que la marca controvertida era descriptiva respecto de todos los servicios cubiertos por esa marca, a excepción de los servicios de «publicidad» y de los «trabajos de oficina».
- 56 En primer lugar, considera que la sentencia recurrida se basa en consideraciones inexactas por lo que atañe a la percepción, por el público pertinente, de la expresión «Vermögensmanufaktur».

- 57 El Tribunal General consideró, por un lado, en el apartado 53 de la referida sentencia, que ese público podía comprender el significado de las palabras alemanas «Vermögen» y «Manufaktur». Por otro lado, en los apartados 57 y 58 de la citada sentencia, determinó que la combinación de ambas palabras revestía un significado claro y no equívoco, a saber, el de «manufactura de patrimonio», que no superaba la suma de las indicaciones aportadas por esos dos elementos, y dedujo de ello que el público pertinente podía comprender que la marca controvertida reenviaba a una estructura o a un lugar concreto en el que se producían o proponían, de manera no uniforme, servicios con un contenido temático que era muy preciso y que guardaba una relación estrecha con el patrimonio y las finanzas.
- 58 Pues bien, según la recurrente, el término «Manufaktur» se utiliza en la lengua corriente únicamente respecto de las mercancías. En consecuencia, por lo que respecta a los servicios, la palabra «Vermögensmanufaktur» inicia en el público pertinente un proceso de reflexión y no se asocia de modo directo e inmediato con servicios individualizados y de alta calidad.
- 59 En segundo lugar, sostiene que el Tribunal General constató el carácter descriptivo de la marca controvertida respecto de los «servicios de gestión empresarial» y de los servicios de «administración comercial» de la clase 35 del Arreglo de Niza sobre la base de una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.
- 60 Para empezar, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la palabra «Manufaktur» puede reenviar al lugar de suministro de los servicios y que la expresión «Vermögensmanufaktur» puede por tanto considerarse como la indicación de ese lugar. En consecuencia, el Tribunal General consideró que los «servicios de gestión empresarial» y los servicios de «administración comercial» pueden prestarse en dicha «manufactura de patrimonio».
- 61 A continuación, en el apartado 74 de la referida sentencia, el Tribunal General indicó que el término «Manufaktur» puede remitir a servicios individualizados y de alta calidad, de modo que la expresión «manufactura de patrimonio» describe el destino de los «servicios de gestión empresarial» y de los servicios de «administración comercial» en el sentido de que esos servicios se entienden como servicios de calidad superior que permiten la obtención de un patrimonio de manera individualizada.
- 62 Pues bien, a diferencia de lo que exige el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, la marca controvertida no consiste exclusivamente en una indicación que sirve para designar, en el mundo de los negocios, el destino de tales servicios. Los «servicios de gestión empresarial» y los servicios de «administración comercial» están destinados a garantizar el éxito operativo y económico de una empresa. Por tanto, no están destinados a la obtención de un patrimonio.
- 63 Del mismo modo, las eventuales indicaciones relativas a servicios de «calidad particularmente alta» o a «servicios individualizados» no informan acerca del destino de tales servicios.
- 64 En tercer lugar, considera que el Tribunal General se basó también en una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 para llegar a la conclusión, en los apartados 66 a 69 de la sentencia recurrida, de que la marca controvertida es descriptiva de los servicios de la clase 36 del Arreglo de Niza.
- 65 Ese razonamiento se basa exclusivamente en la alegación de que el término «Vermögensmanufaktur» se entiende como el lugar en el que se prestan los servicios de la citada clase 36. Pues bien, a lo sumo es al prestador de esos servicios —y no una característica de los citados servicios— a quien se designa de ese modo.
- 66 Por otro lado, considera que la motivación de la sentencia es contradictoria. Mientras que el Tribunal General supone, en los apartados 46 y 47 de la referida sentencia, que la palabra «Manufaktur» se percibe, más allá de su significado de origen, como una referencia a servicios de alta calidad, del

apartado 69 de la citada sentencia se desprende que, tratándose de los servicios de la clase 36 del Arreglo de Niza, ese término debe mantener su significado de origen y referirse al lugar preciso en el que se prestan los servicios de que se trata.

67 La EUIPO sostiene que el tercer motivo de casación es manifiestamente infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

68 Debe recordarse que, a tenor del artículo 256 TFUE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de tales hechos y pruebas no constituye, pues, salvo en el supuesto de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, apartado 29 y jurisprudencia citada).

69 Pues bien, debe señalarse que, so capa de una interpretación supuestamente errónea del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 y de una motivación supuestamente contradictoria de la sentencia recurrida, la recurrente se limita a poner en entredicho las apreciaciones fácticas efectuadas por el Tribunal General tanto por lo que respecta a la percepción de la marca controvertida por parte del público pertinente como por lo que atañe a su carácter descriptivo respecto de los servicios de las clases 35 y 36 del Arreglo de Niza.

70 De ese modo, la recurrente invita, en realidad, al Tribunal de Justicia a sustituir con su análisis el efectuado por el Tribunal General en el marco de su apreciación soberana de los hechos y de los elementos de prueba, sin alegar no obstante a este respecto desnaturalización alguna de estos.

71 En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad del tercer motivo de casación.

Sobre el cuarto motivo de casación

Alegaciones de las partes

72 Mediante su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber aplicado erróneamente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, lo que le llevó a concluir, en el apartado 113 de la sentencia recurrida, que la marca controvertida carecía de carácter distintivo.

73 En primer lugar, sostiene, que, en el apartado 110 de la referida sentencia, el Tribunal General se limita a indicar que, respecto de los servicios de que se trata, esa marca es percibida, clara y directamente, por el público pertinente en el sentido de que se refiere a servicios de alta calidad y de que le permite esperar que la prestación de esos servicios le aportará un beneficio patrimonial.

74 A continuación, en el apartado 111 de la citada sentencia, el Tribunal General se limitó a señalar que la marca controvertida no era ni suficientemente original o llamativa ni suficientemente inhabitual desde el punto de vista de su estructura formal como para exigir un mínimo de esfuerzo de interpretación, de reflexión o de análisis por parte del público pertinente, cuando en realidad, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, apartado 47), la existencia de tales características no constituye un requisito necesario para demostrar el carácter distintivo de una referencia elogiosa.

- 75 De ese modo, en particular en los apartados 112 y 113 de la sentencia recurrida, el Tribunal General motiva su conclusión de que la marca controvertida carece de carácter distintivo alegando únicamente que el público pertinente la percibe como una referencia elogiosa o una información publicitaria relativa a la eficacia de los servicios de que se trata.
- 76 Con ello, a juicio de la recurrente, el Tribunal General no aplicó la jurisprudencia según la cual esa constatación no es suficiente para considerar que una marca no tiene carácter distintivo, ya que esta puede percibirse al mismo tiempo como una información publicitaria y como una indicación del origen, dotada de un carácter distintivo (sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, apartado 44).
- 77 Considera que el Tribunal General no probó ni motivó suficientemente la falta de carácter distintivo de la marca controvertida, falta que, según la recurrente, tampoco puede justificarse por el carácter supuestamente descriptivo de la expresión «Vermögensmanufaktur», ya que no se cumplen los requisitos mencionados en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.
- 78 La EUIPO considera que el cuarto motivo de casación carece manifiestamente de fundamento.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 79 La alegación de la recurrente de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al determinar, en esencia, que la marca controvertida carecía de carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, por el mero hecho de que la expresión «Vermögensmanufaktur» constituye una referencia elogiosa, se basa en una lectura errónea de la sentencia recurrida.
- 80 A este respecto, procede señalar, por un lado, que el Tribunal General recordó, en el apartado 95 de esa sentencia, que una marca descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 carece, por ello, necesariamente de carácter distintivo.
- 81 Por otro lado, en el apartado 96 de la citada sentencia, el Tribunal General determinó que, por el contrario, si una marca no es descriptiva en el sentido de esa disposición, no es, por ello, necesariamente distintiva y que, en ese caso, procede examinar además si intrínsecamente puede cumplir la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o del servicio de que se trata para permitir al consumidor que adquiere el producto o el servicio designado por la marca hacer, en una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o hacer otra elección si resulta negativa.
- 82 Por otro lado, en el apartado 99 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó también que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que esta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir simultáneamente tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios que designa (sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, apartado 45).
- 83 No obstante, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la marca controvertida no era ni suficientemente original, ni llamativa, ni poseía una estructura inhabitual desde el punto de vista formal como para requerir un mínimo de esfuerzo de interpretación, de reflexión o de análisis por parte del público pertinente, de tal modo que este está llamado a asociarlo de inicio a los servicios que designa.

- 84 En esas circunstancias, el Tribunal General llegó a la conclusión de que no puede admitirse que una empresa pueda monopolizar la expresión «Vermögensmanufaktur» como marca de la Unión cuando en realidad esta no permite al público pertinente distinguir los servicios prestados por esa empresa de los prestados por otra empresa del mismo sector de actividad.
- 85 En consecuencia, el Tribunal General determinó, en el apartado 112 de la citada sentencia, que el público pertinente no percibirá en la marca controvertida, más allá de una información publicitaria, una indicación de origen comercial particular que le permita hacer, en una adquisición posterior, la misma elección si la experiencia resulta positiva o hacer otra elección si resulta negativa.
- 86 De ello se desprende que la recurrente no puede sostener que la conclusión del Tribunal General según la cual, como resulta del apartado 113 de la sentencia recurrida, la marca controvertida carece de carácter distintivo está motivada únicamente por el carácter elogioso de esa marca.
- 87 De ello se deduce que procede desestimar el cuarto motivo de casación por carecer de fundamento.

Sobre los motivos de casación quinto y sexto

Alegaciones de las partes

- 88 Mediante sus motivos de casación quinto y sexto, la recurrente sostiene que, al considerar, en los apartados 123 a 133 y 135 a 148 de la sentencia recurrida, que los anexos controvertidos 26 a 30 aportados por la coadyuvante en primera instancia no habían sido tomados en consideración de manera determinante por la Sala de Recurso en su apreciación del carácter registrable de la marca controvertida, el Tribunal General infringió, por un lado, el artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, con arreglo al cual las resoluciones de la EUIPO solo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse, y, por otro lado, el artículo 76, apartado 2, de ese Reglamento, en virtud del cual la EUIPO no puede tener en cuenta los hechos que las partes no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo.
- 89 Por lo que respecta a los anexos controvertidos 27, 29 y 30, el Tribunal General determinó, en los apartados 125 y 141 de la sentencia recurrida, que no se mencionaron expresamente en el marco de la apreciación de la Sala de Recurso.
- 90 Pues bien, aunque la recurrente admite que la Sala de Recurso no ha hecho referencia expresa a esos anexos, sostiene que los apartados 29 y 40 de la resolución controvertida reproducen los términos del anexo controvertido 29. Por tanto, según la recurrente, ese anexo fue tomado en consideración por la Sala de Recurso, sin que ella tuviera la posibilidad de presentar sus observaciones acerca de los anexos controvertidos.
- 91 Por otro lado, sostiene que, como el Tribunal General no acogió las imputaciones basadas en la infracción del artículo 75, segunda frase, y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 por el mero hecho de que los anexos controvertidos 27, 29 y 30 no habían sido mencionados expresamente en la resolución controvertida, no comprobó si esos anexos habían constituido factores determinantes en el marco de la apreciación de la Sala de Recurso o únicamente pruebas adicionales.
- 92 Por lo que respecta a los anexos controvertidos 26 y 28, el Tribunal General consideró, en particular en los apartados 128, 132 y 142 de la sentencia recurrida, que estos no habían sido determinantes a efectos de la apreciación por la Sala de Recurso y que solo constituían pruebas adicionales.

- 93 Pues bien, por lo que atañe al anexo controvertido 28, este se refiere precisamente a la misma marca alemana Finanzmanufaktur que la contemplada en el anexo controvertido 29, que fue reproducido en los mismos términos por la Sala de Recurso. Por tanto, resulta evidente, a juicio de la recurrente, que la Sala de Recurso tomó también en consideración ese anexo 28 en su apreciación.
- 94 En lo relativo al anexo controvertido 26, se refiere a una resolución de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas sobre el carácter registrable de la marca Kreditmanufaktur. Como la motivación de esa resolución fue reproducida casi idénticamente por la Sala de Recurso, la afirmación del Tribunal General de que ese anexo es solo una prueba adicional y no fue determinante en el marco de la apreciación de la Sala de Recurso es errónea.
- 95 La EUIPO sostiene que los motivos de casación quinto y sexto son manifiestamente infundados.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 96 En la medida en que resulta posible observar similitudes entre los anexos controvertidos y la motivación de la resolución controvertida, como alega la recurrente, no puede negarse el carácter criticable de la reproducción de pruebas que no han sido presentadas dentro de plazo y respecto de las cuales las partes no han podido pronunciarse. No obstante, procede señalar que, en los apartados 128, 130 y 131 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la Sala de Recurso había podido fundamentar su razonamiento en otros anexos presentados por la coadyuvante en primera instancia, mencionados en particular en los apartados 43 y 50 de la sentencia recurrida, y de los que no se discute que fueron presentados dentro de plazo, que la recurrente tuvo conocimiento de ellos y que pudo pronunciarse al respecto.
- 97 El Tribunal General llegó a la conclusión, en los apartados 132 y 142 de esa sentencia, de que los anexos controvertidos no habían sido determinantes para la apreciación efectuada por la Sala de Recurso y que eran solo pruebas adicionales.
- 98 En consecuencia, procede declarar que, en el marco de su recurso de casación, la recurrente se limita, en esencia, a reiterar las alegaciones que desarrolló en primera instancia, sin indicar en qué consiste el error de Derecho cometido por el Tribunal General al llegar a la conclusión, en los apartados 134 y 144 de la sentencia recurrida, de que los motivos basados en una eventual toma en consideración de los anexos controvertidos por la Sala de Recurso eran inoperantes.
- 99 Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de los motivos de casación quinto y sexto.
- 100 Resulta de lo anterior que debe desestimarse el recurso de casación en su conjunto.

Costas

- 101 En virtud del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
- 102 Conforme al artículo 138, apartado 1, de ese mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 103 Al haber solicitado la EUIPO la condena en costas de la recurrente y al haber sido desestimados todos los motivos de casación invocados por esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la EUIPO.

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

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**
- 2) **VM Vermögens-Management GmbH cargará, además de con sus propias costas, con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**

Firmas