



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 29 de julio de 2019*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículos 4 y 7, apartado 1, letra a) — Motivo de denegación absoluto — Procedimiento de nulidad — Combinación de dos colores por sí solos— Falta de una disposición espacial que asocie los colores de manera predeterminada y permanente»

En el asunto C-124/18 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 15 de febrero de 2018,

Red Bull GmbH, con domicilio social en Fuschl am See (Austria), representada por el Sr. A. Renck, Rechtsanwalt, y la Sra. S. Petivlasova, abogada,

parte recurrente,

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

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representado por los Sres. A. Folliard-Monguiral y D. Botis, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

Marques, con domicilio social en Leicester (Reino Unido), representada por el Sr. R. Mallinson, Solicitor, y el Sr. T. Müller, Rechtsanwalt,

Optimum Mark sp. z o.o., con domicilio social en Varsovia (Polonia), representada por los Sres. R. Skubisz, J. Dudzik y M. Mazurek, adwokaci, y por la Sra. E. Jaroszyńska-Kozłowska, advocate,

partes coadyuvantes en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

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

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Red Bull GmbH solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2017, Red Bull/EUIPO — Optimum mark (Combinación de los colores azul y plateado) (T-101/15 y T-102/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:852), mediante la que ese órgano jurisdiccional desestimó sus recursos de anulación de dos resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 2 de diciembre de 2014 (asuntos R 2036/2013-1 y R 2037/2013-1), referentes a dos procedimientos de nulidad entre Optimum Mark sp. z o.o. y Red Bull.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 40/94

- 2 El artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), con la rúbrica «Signos que pueden constituir una marca comunitaria», establece:

«Podrán constituir [marcas] comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

- 3 El artículo 7 de dicho Reglamento, rubricado «Motivos de denegación absolutos», dispone:

«1. Se denegará el registro de:

- a) los signos que no sean conformes al artículo 4;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]

3. Las letras b), c) y d), del apartado 1, no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

- 4 El artículo 15 del mismo Reglamento, bajo el epígrafe «Uso de la marca comunitaria», establece lo siguiente:

«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;

[...]».

5 El artículo 51 del mencionado Reglamento, titulado «Causas de nulidad absoluta», es del siguiente tenor:

«1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7;

b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.

[...]»

Reglamento (CE) n.º 207/2009

6 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), entró en vigor el 13 de abril de 2009 y derogó y sustituyó al Reglamento n.º 40/94.

7 Los artículos 4, 7, 15, apartado 1 y 52 del Reglamento n.º 207/2009 reproducen en lo esencial el tenor, respectivamente, de los artículos 4, 7, 15, apartados 1 y 2, y 51 del Reglamento n.º 40/94.

Antecedentes del litigio

8 Los antecedentes del litigio, recogidos en los apartados 1 a 26 de la sentencia recurrida, pueden resumirse, a efectos del presente procedimiento, del siguiente modo.

9 En cuanto al asunto T-101/15, Red Bull presentó el 15 de enero de 2002 una solicitud de registro de la combinación de dos colores por sí solos, reproducida a continuación:



10 Mediante una comunicación de 30 de junio de 2003, la recurrente presentó documentos adicionales para acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso de esta marca. El 11 de octubre de 2004, la solicitante presentó una descripción de esta, redactada en estos términos: «La protección solicitada incluye los colores azul (RAL 5002) y plateado (RAL 9006). La proporción de los colores es aproximadamente del 50 % — 50 %».

- 11 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 32 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, y responden a la siguiente descripción: «Bebidas energéticas».
- 12 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 10/2005, de 7 de marzo de 2005. La marca fue registrada el 25 de julio de 2005, con el número 002534774, con la indicación de su carácter distintivo adquirido por el uso y la descripción mencionada en el apartado 10 anterior.
- 13 El 20 de septiembre de 2013, Optimum Mark presentó una solicitud ante la EUIPO cuyo objeto era que se declarase la nulidad de la marca.
- 14 En apoyo de su solicitud, dicha sociedad alegaba, por una parte, que la marca no cumplía lo exigido en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, ya que su representación gráfica no consistía en una disposición sistemática de los colores que los asociara de manera predeterminada y permanente y que, por otra parte, la descripción de la marca, según la cual la proporción entre los dos colores que formaban la marca era «aproximadamente del 50 % — 50 %», permitía numerosas combinaciones, de tal modo que los consumidores no podrían reiterar con certeza la experiencia de compra.
- 15 En cuanto al asunto T-102/15, la recurrente presentó, el 1 de octubre de 2010, una segunda solicitud de registro de marca de la Unión Europea ante la EUIPO, referente a una combinación de colores por sí solos, tal como se reproduce en el punto 9 de la presente sentencia, y para los mismos productos mencionados en el apartado 11 de la presente sentencia.
- 16 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 48/2011, de 29 de noviembre de 2010.
- 17 El 22 de diciembre de 2010, el examinador emitió una notificación de incumplimiento de los requisitos de forma y, por lo tanto, instó a la recurrente a que precisara «las proporciones en que se [aplicarían] los dos colores (por ejemplo, en proporciones iguales) y la manera en que [aparecerían]».
- 18 El 10 de febrero de 2011, la recurrente indicó al examinador que, «de conformidad con [su] notificación de 22 de diciembre de 2010, [informaba] a la EUIPO [...] de que los dos colores se aplicarán en igual proporción y yuxtapuestos».
- 19 El 8 de marzo de 2011, la segunda marca se registró basándose en el carácter distintivo adquirido por el uso, con la indicación de los colores «azul (Pantone 2747 C), plateado (Pantone 877 C)» y la siguiente descripción: «Los dos colores se aplicarán en igual proporción y yuxtapuestos».
- 20 El 27 de septiembre de 2011, Optimum Mark presentó una solicitud ante la EUIPO con objeto de que se declarase la nulidad de dicha marca, alegando al respecto, por una parte, que no cumplía lo exigido en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y, por otra parte, que debido a que el término «yuxtapuestos» podía tener varios significados, la descripción de la marca no indicaba el tipo de disposición con el que los dos colores aparecerían en los productos y, por lo tanto, no era completa, clara y precisa por sí misma.
- 21 Mediante dos resoluciones de 9 de octubre de 2013, la División de Anulación de la EUIPO declaró nulas las dos marcas en cuestión (en lo sucesivo, «marcas controvertidas», debido a que, concretamente, no eran lo suficientemente precisas. La División de Anulación se basó, en efecto, en el hecho de que ambas podían admitir numerosas combinaciones diferentes, que no permitían al consumidor captar y memorizar una combinación particular que pudiera utilizar para reiterar con certeza la experiencia de compra.

- 22 Red Bull interpuso sendos recursos contra ambas resoluciones ante la Sala de Recurso de la EUIPO.
- 23 Mediante dos resoluciones de 2 de diciembre de 2014 (en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó dichos recursos, al considerar, en esencia, que la representación gráfica de las marcas controvertidas, apreciada conjuntamente con la descripción que las acompañaba, no cumplía los requisitos de precisión y permanencia señalados en la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), según la cual las marcas que consisten en una combinación de colores deben ser objeto de disposición sistemática asociando los colores de manera previamente determinada y permanente. Según la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, las marcas litigiosas autorizaban la disposición de dos colores mediante numerosas combinaciones diferentes, produciendo una impresión de conjunto muy distinta.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 24 Mediante sendas demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 26 de febrero de 2015, la recurrente interpuso dos recursos de anulación contra las decisiones controvertidas.
- 25 En apoyo de sus recursos, Red Bull invocaba dos motivos, basados respectivamente, el primero, en la infracción del artículo 4 y del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y de los principios de proporcionalidad e igualdad de trato y, el segundo, en la infracción del principio de protección de la confianza legítima.
- 26 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó los recursos en su totalidad.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

- 27 La recurrente, con apoyo de Marques, solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Anule las resoluciones impugnadas.
- Condene en costas a la EUIPO.

- 28 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a Red Bull.

- 29 Optimum Mark solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a Red Bull.

Sobre el recurso de casación

- 30 Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente invoca cinco motivos basados, el primero, en la infracción de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, en relación con lo dispuesto en los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009; el segundo, en la infracción de lo

establecido en los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009; el tercero, en la infracción del principio de confianza legítima; el cuarto, en la infracción del principio de proporcionalidad, y, el quinto, por último, en la infracción de lo dispuesto en los artículos 134, apartado 1, y 135 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

- 31 Mediante su segundo motivo, que debe examinarse en primer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal General el haber interpretado incorrectamente la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberg Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), y la infracción de los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, al haber declarado que las marcas constituidas por una combinación de colores deben contener sistemáticamente precisiones sobre la disposición de los colores en el espacio y, por consiguiente, al haber considerado que, en el caso de autos, la representación gráfica de las marcas controvertidas no era lo suficientemente precisa al faltar tal asociación.
- 32 En la primera parte de su primer motivo, la recurrente alega que la sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberg Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), concretamente en su apartado 34, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en los apartados 55, 64, 96, 114 y 119 de la sentencia recurrida, debe ser interpretada en el contexto específico del litigio que dio lugar a esa sentencia, el cual se refería a una marca consistente en una combinación de colores, y cuya descripción señalaba que estos debían ser utilizados «en todas las formas imaginables». En el caso de autos, al considerar que la simple yuxtaposición de colores era insuficiente para constituir una representación gráfica precisa y permanente, la recurrente opina que el Tribunal General infringió la regla de que una marca debe ser considerada tal como fue presentada, como ya declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de julio de 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070). En consecuencia, el Tribunal General negó la particularidad de las marcas que consisten en una combinación de colores, esto es, carecer de contornos.
- 33 En la segunda parte de su segundo motivo, la recurrente cuestiona los apartados 78 y 89 de la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal General señaló allí que las marcas que consistan en una combinación de colores deben contener una descripción de su representación gráfica, cuando esto siempre se ha dejado a la autonomía de las partes. En cualquier caso, a su entender, cada una de las marcas controvertidas contenía una descripción que no contradecía la representación gráfica ni, por lo tanto, justificaba su anulación.
- 34 En la tercera parte de su segundo motivo, la recurrente alega que el Tribunal General tuvo en cuenta —en los apartados 65, 66, 69, 71, 72 y 90 de la sentencia recurrida— el uso efectivo de las marcas controvertidas para concluir que su representación gráfica permitía múltiples disposiciones, de tal modo que confundió el examen de la representación gráfica y el del carácter distintivo del signo en cuestión, si bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, y en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el titular de una marca tiene derecho a utilizarla en diferentes variantes y, por lo tanto, las marcas que consisten en una combinación de colores no pueden ser reducidas a una sola disposición figurativa que corresponda a la manera de utilizarlas realmente.
- 35 La EUIPO y Optimum Mark solicitan que se desestime el motivo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 36 Respecto a la primera parte del primer motivo, debe señalarse que, en virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con los Reglamentos n.ºs 40/94 y 207/2009, un signo no puede registrarse como marca a menos que sea objeto, por parte del solicitante, de una representación gráfica, de conformidad con el requisito establecido en el artículo 4 de estos Reglamentos, en el sentido de que el objeto y el alcance de la protección solicitada se hayan determinado de manera clara y precisa (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, *Hartwall*, C-578/17, EU:C:2019:261, apartado 38 y jurisprudencia citada).
- 37 Cuando la solicitud va acompañada de una descripción verbal del signo, esta descripción debe contribuir a precisar el objeto y el alcance de la protección solicitada en virtud del Derecho de marcas, y tal descripción no puede contradecir la representación gráfica de la marca, ni dar lugar a dudas sobre el objeto y el alcance de dicha representación gráfica (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, *Hartwall*, C-578/17, EU:C:2019:261, apartados 39 y 40).
- 38 Asimismo, en el apartado 33 de la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), el Tribunal de Justicia declaró que una representación gráfica de dos o más colores, presentados de forma abstracta y sin contornos, debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente, y señaló, en el apartado 34 de la misma sentencia, que la mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores «en todas las formas imaginables» no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 4 del Reglamento n.º 40/94 (actualmente, artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009). En efecto, como explicó el Tribunal de Justicia en el apartado 35 de esa sentencia, tales presentaciones pueden adoptar numerosas combinaciones distintas que no permiten al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, la experiencia de compra, así como tampoco permiten a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos por el titular de la marca.
- 39 En el caso de autos, no se discute que las solicitudes de registro presentadas por Red Bull se referían, la una y la otra, a una combinación de colores azul y plateado por sí solos.
- 40 Los dos signos cuya protección se solicitó con arreglo al Derecho de marcas estaban reproducidos gráficamente en forma de dos bandas verticales paralelas pegadas la una a la otra, cada una de la misma superficie, una iluminada en color azul y la otra en color plateado.
- 41 Estas representaciones gráficas iban acompañadas, además, de dos descripciones, la primera de las cuales indicaba que la proporción ocupada por cada uno de los dos colores era «aproximadamente del 50 % — 50 %», y la segunda que los dos colores estaban yuxtapuestos y se aplicarían por igual.
- 42 El Tribunal General, al aprobar las conclusiones de la Sala de Recurso, señaló en el apartado 89 de la sentencia recurrida que la mera indicación de la proporción de los dos colores azul y plateado permitía disponerlos mediante múltiples combinaciones distintas y que, por lo tanto, no había una disposición sistemática que los asociase de manera predeterminada y permanente. Asimismo, concluyó que la representación gráfica aportada en el caso de autos, acompañada de una descripción que indicaba únicamente la proporción de los dos colores, no podía considerarse lo suficientemente precisa, y que la marca impugnada había sido registrada infringiendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
- 43 Por cuanto se refiere a la primera solicitud de registro, el Tribunal General señaló, en el apartado 90 de la sentencia recurrida, que la presencia del término «aproximadamente» en la descripción no hace sino reforzar el carácter impreciso de la representación gráfica, que permite distintas disposiciones de los dos colores en cuestión.

- 44 Respecto a la segunda solicitud de registro, si bien la recurrente había indicado que «los dos colores [se aplicarían] en igual proporción y yuxtapuestos», el Tribunal General estimó, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, que la citada yuxtaposición puede adoptar distintas formas, dando lugar a imágenes o a esquemas diferentes, respetando en todos los casos la misma proporción.
- 45 En tal sentido, el Tribunal General observó, en particular, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, que la insuficiente precisión de las dos representaciones gráficas, acompañadas de su descripción, se confirma por el hecho de que la recurrente aportó a sus solicitudes de registro —que presentó basándose en el carácter distintivo adquirido por el uso de las marcas controvertidas— pruebas que las reproducen de maneras muy diferentes respecto a la yuxtaposición vertical de los dos colores que figura en la representación gráfica incluida en dichas solicitudes.
- 46 Aun suponiendo que las representaciones gráficas en cuestión fueran más precisas que las que dieron lugar a la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), la recurrente carece sin embargo de fundamentos para sostener que el Tribunal General, mediante su apreciación factual de que no existía una disposición sistemática que asociara los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente, aplicó incorrectamente los principios que se derivan de esa sentencia.
- 47 En particular, el Tribunal General podía concluir en la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho, que el registro de una marca que permite varias reproducciones distintas, que no están predeterminadas ni son permanentes, es incompatible con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y con lo declarado en la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).
- 48 Además, y contrariamente a lo que afirma la recurrente, exigir de una marca que consiste en una combinación de colores que presente una disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente no puede en modo alguno transformar ese tipo de marca en marca figurativa, toda vez que dicha exigencia no implica que los colores estén delimitados por contornos.
- 49 Finalmente, la recurrente no puede invocar la sentencia de 10 de julio de 2014, *Apple* (C-421/13, EU:C:2014:2070), para sostener que el Tribunal General declaró incorrectamente que la representación gráfica de las marcas controvertidas no era lo suficientemente precisa.
- 50 En efecto, el asunto que dio lugar a esa sentencia se refería a una marca consistente en una representación gráfica compuesta de «un conjunto continuo de líneas, contornos y formas», lo cual no es el caso de las marcas controvertidas, de modo que la solución acogida en dicha sentencia no puede trasladarse al caso de autos.
- 51 De lo anterior se desprende que procede desestimar por infundada la primera parte del segundo motivo.
- 52 Respecto a la segunda parte del segundo motivo, debe desestimarse por inoperante la alegación de que el Tribunal General declaró de forma errónea, en los apartados 78 y 79 de la sentencia recurrida, que la representación gráfica de una marca que consiste en una combinación de colores debe ir sistemáticamente acompañada de una descripción de la disposición en el espacio de cada uno de los colores.
- 53 En efecto, se ha acreditado que cada una de las marcas controvertidas iba acompañada de una descripción.
- 54 Por consiguiente, aun cuando el Tribunal de Justicia debiera acoger esta alegación, ello no tendría incidencia alguna en la apreciación del presente recurso de casación.

- 55 En cuanto a la tercera parte del segundo motivo, debe señalarse que, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, podrán constituir marcas de la Unión Europea todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica [...] con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».
- 56 Por lo tanto, para ser registrado como marca de la Unión, un signo debe tener carácter distintivo, de tal modo que los productos o servicios de la empresa de que se trate puedan distinguirse de los de otras empresas.
- 57 En el caso de autos, las marcas controvertidas fueron registradas en virtud de un carácter distintivo adquirido mediante el uso.
- 58 En estas circunstancias, la EUIPO, y posteriormente el Tribunal General, estaban facultados para comprobar si las marcas controvertidas cumplían lo exigido en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y, al efectuar dicha comprobación, para tomar en consideración las distintas manifestaciones de tal uso, en particular, el uso efectivo de esas marcas.
- 59 Atendiendo a las consideraciones anteriores, debe desestimarse la tercera parte del segundo motivo por infundada y, por consiguiente, el segundo motivo en su totalidad.

Sobre el primer motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 60 Mediante su primer motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General la infracción de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, en relación con los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
- 61 La recurrente cuestiona los apartados 85, 96 y 114 de la sentencia recurrida, pues considera que, de forma incorrecta, el Tribunal General tuvo en cuenta la «naturaleza intrínsecamente menos precisa de las marcas de colores [por sí solos]», su capacidad limitada para transmitir cualesquiera significados precisos y consideraciones relativas a la competencia para exigir que una marca consistente en una combinación de colores contenga una disposición sistemática de dichos colores.
- 62 Según la recurrente, tales consideraciones son ajenas al examen de la representación gráfica de una marca, de tal modo que, al proceder así, el Tribunal General trató de forma desigual y desproporcionada las marcas que consisten en una combinación de colores en comparación con otros tipos de marcas, y las redujo a meras marcas de colores figurativas, de motivos o de posición.
- 63 La EUIPO y Optimum Mark solicitan la desestimación del motivo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 64 Debe señalarse que, en los apartados 85 a 87 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, en lo esencial, recordó que las marcas que consisten en una combinación de colores deben tener una disposición sistemática que asocie los colores de manera predeterminada y permanente.
- 65 Al referirse, a este respecto, al «imperativo de disponibilidad de los colores» en la vida comercial, el Tribunal General aplicó correctamente la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en virtud de la cual, al llevarse a cabo el examen con ocasión del registro de un signo consistente en una combinación de colores, debe prestarse especial atención a no restringir indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo

tipo que aquellos para los que se solicita el registro (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de mayo de 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, apartados 54 a 56, y de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, apartado 41).

- 66 Asimismo, como se desprende de los apartados anteriores, la exigencia de que una solicitud de marca consistente en una combinación de colores prevea una disposición sistemática que los asocie de manera predeterminada y permanente resulta necesaria para cumplir el requisito de claridad y precisión que debe satisfacer una marca.
- 67 En tales circunstancias, el Tribunal General, al recordar esta exigencia, no infringió el principio de proporcionalidad ni el de igualdad de trato.
- 68 Por consiguiente, procede desestimar por infundado el primer motivo de casación.

Sobre el tercer motivo

Alegaciones de las partes

- 69 Mediante su tercer motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General la infracción del principio de protección de la confianza legítima.
- 70 En la primera parte de su tercer motivo, la recurrente alega que, a raíz de dictarse la sentencia de 19 de junio de 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), referente a la claridad y precisión de la identificación de los productos y servicios en materia de registro de marcas, la sentencia de 16 de febrero de 2017, *Brandconcern/EUIPO y Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), y posteriormente la sentencia de 11 de octubre de 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), velaron por que los efectos de la primera sentencia, que se oponían a una práctica constante de la EUIPO, no tuvieran efectos retroactivos y no afectaran a las marcas registradas antes de dicha sentencia, con objeto de preservar el principio de confianza legítima.
- 71 La recurrente precisa que, puesto que antes de la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), la EUIPO consideraba que las marcas controvertidas eran válidas, las exigencias que se desprenden de esa sentencia deberían aplicarse únicamente a las marcas registradas después de dictarse dicha sentencia.
- 72 En la segunda parte de su tercer motivo, la recurrente cuestiona los apartados 100 y 129 a 144 de la sentencia recurrida, pues opina que el Tribunal General no apreció de manera general si la actuación de la EUIPO había suscitado en ella la confianza legítima en la validez de las marcas controvertidas, cuyo carácter distintivo se había demostrado basándose en su uso.
- 73 A este respecto, la recurrente alega que el Tribunal General consideró que no podía existir confianza legítima en ello fundada en las garantías dadas por la EUIPO incompatibles con la normativa, cuando, en aquel momento, únicamente la sentencia de 24 de junio de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), se refería a las combinaciones de colores «en todas las formas imaginables» y la única orientación de que disponía la recurrente eran las instrucciones constantes de la EUIPO, que consideraban válidas las marcas controvertidas. Además, según la recurrente, en el apartado 100 de la sentencia recurrida, el Tribunal se refirió incorrectamente de manera exclusiva a una instrucción de la EUIPO posterior al año 2016, si bien las instrucciones anteriores contenían indicaciones que parecían considerar válidas las marcas controvertidas y, en los apartados 141 y 142 de la sentencia recurrida, consideró que no podía basarse en las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales de la Unión fundadas únicamente en lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

La recurrente cuestiona también los apartados 126, 134, 135 y 138 de la sentencia recurrida, en la medida en que, a su entender, el Tribunal General estimó en ellos que la práctica de la EUIPO relativa a las marcas que consisten en una combinación de colores era ilegal.

- 74 La EUIPO solicita que se declare la inadmisibilidad de este motivo. Respecto a la primera parte de este, alega que la recurrente no invocó durante el procedimiento ante el Tribunal General la posibilidad de acogerse a lo declarado en la sentencia de 16 de febrero de 2017, *Brandconcern/EUIPO y Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122). En cuanto a la segunda parte de este motivo, sobre el principio de confianza legítima, considera que las alegaciones desarrolladas por la recurrente son meras aseveraciones.
- 75 Optimum Mark considera que este motivo es infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

– Sobre la admisibilidad del motivo

- 76 En cuanto a la primera parte del tercer motivo, cabe señalar que, en el apartado 85 del escrito de demanda presentado ante el Tribunal General, la recurrente formuló unas alegaciones basadas, en lo esencial, en la jurisprudencia que se desprende de la sentencia de 16 de febrero de 2017, *Brandconcern/EUIPO y Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122). En estas circunstancias, no puede entenderse que la recurrente se haya valido de un dato nuevo no sometido a la apreciación del Tribunal General.
- 77 Respecto a la segunda parte de este motivo, el conjunto de las alegaciones de la recurrente tiene por objeto acreditar el hecho de que se considera con derecho a invocar la infracción del principio de confianza legítima, lo cual, por sí solo, no es causa de inadmisibilidad.
- 78 Por consiguiente, el motivo es admisible en su totalidad.

– Sobre el fondo

- 79 Respecto a la segunda parte de este motivo, que procede examinar en primer lugar, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho a invocar el principio de confianza legítima se extiende a todo justiciable que se encuentre en una situación de la que se desprenda que una institución de la Unión le hizo concebir esperanzas fundadas. Nadie puede invocar una violación de dicho principio a falta de garantías concretas, incondicionales y concordantes que procedan de las autoridades competentes de la Unión (sentencias de 22 de septiembre de 2011, *Bell & Ross/OAMI*, C-426/10 P, EU:C:2011:612, apartado 56 y jurisprudencia citada, y de 14 de junio de 2016, *Marchiani/Parlamento*, C-566/14 P, EU:C:2016:437, apartado 77).
- 80 En el caso de autos, ninguna de las alegaciones formuladas por la recurrente puede demostrar que la EUIPO haya infringido el principio de confianza legítima y, por consiguiente, que el Tribunal General haya incurrido en error de Derecho.
- 81 En efecto, al limitarse a alegar una «combinación de factores» cuya apreciación de conjunto pudiera darle la posibilidad de invocar ese principio, la recurrente, en realidad, no ha mencionado ningún acto concreto dictado por la EUIPO que pudiera darle garantías precisas, incondicionales y concordantes de que las marcas controvertidas no podían ser anuladas.

- 82 A este respecto, debe señalarse en primer lugar que la recurrente no invoca ningún acto concreto derivado de una instrucción de la EUIPO por el cual esta oficina hubiera informado al público de que no consideraba necesario que una marca consistente en una combinación de colores contuviera una disposición sistemática que asociara dichos colores de manera predeterminada y permanente. En segundo lugar, como señaló el Tribunal General en el apartado 132 de la sentencia recurrida, el hecho de que el examinador de la EUIPO solicitara precisiones adicionales acerca de las marcas controvertidas no puede entenderse como una garantía precisa e incondicional proporcionada por la EUIPO a la recurrente sobre el carácter suficientemente preciso de las representaciones gráficas de dichas marcas. Por el contrario, la conducta del examinador más bien daba a entender que, en opinión de la EUIPO, esos signos carecían de la suficiente precisión para poder cumplir lo exigido en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. En tercer lugar, el hecho de que las marcas controvertidas fueran registradas por la EUIPO en un primer momento no podía vincular a la EUIPO respecto al futuro, ya que, según ha indicado esencialmente el Tribunal General en el apartado 133 de la sentencia recurrida, el registro de una marca no puede impedir que esta sea declarada nula si su registro se llevó a cabo infringiendo alguno de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 de este Reglamento. El efecto de una interpretación en sentido contrario sería privar de toda eficacia a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento n.º 207/2009.
- 83 Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al concluir que la EUIPO no había dado a la recurrente garantías precisas, incondicionales y concordantes de que las descripciones proporcionadas por esta cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009.
- 84 En consecuencia, el Tribunal se limitó a afirmar, a mayor abundamiento, en el artículo 134 de la sentencia recurrida, que aun suponiendo que los datos aportados por el examinador de la EUIPO pudieran calificarse de garantías precisas e incondicionales, tales garantías, que no eran conformes con las disposiciones aplicables, no podían ser fundamento de confianza legítima. Por lo tanto, debe considerarse inoperante la objeción de la recurrente contra este razonamiento, expresado únicamente como refuerzo argumental.
- 85 Debe añadirse que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el Tribunal General tampoco incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 142 de la sentencia recurrida, que el hecho de que un órgano jurisdiccional de la Unión se pronuncie sobre el carácter distintivo de una marca, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no implica necesariamente que esta se considere ajustada a lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento. En efecto, el examen del carácter distintivo por parte de la EUIPO o de un órgano jurisdiccional de la Unión no implica que ya se haya cumplido el requisito de claridad y precisión de la marca.
- 86 Puesto que estos datos son suficientes por sí solos para demostrar que la demandante no tiene base alguna para acogerse al principio de confianza legítima, procede desestimar por inoperante la alegación sobre la referencia hecha por el Tribunal a la instrucción de la EUIPO posterior al año 2016.
- 87 En estas circunstancias, debe desestimarse la segunda parte del tercer motivo por infundada.
- 88 Respecto a la primera parte de este motivo, basta con señalar que lo declarado en las sentencias de 16 de febrero de 2017, *Brandconcern/EUIPO* y *Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), y de 11 de octubre de 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), no se puede trasladar al presente asunto, debido a que, como ha puesto de relieve la EUIPO, por una parte, los asuntos que dieron lugar a aquellas sentencias no se referían a un motivo de nulidad absoluto y a que, por otra parte, dichas sentencias se dictaron cuando la sentencia de 19 de junio de 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), ya había revocado una práctica de la EUIPO que se había detallado anteriormente en una de sus comunicaciones.

- 89 Pues bien, el caso de autos se refiere a un supuesto de nulidad absoluta y, como se recuerda en el apartado 81 de la presente sentencia, se ha suscitado sin que las partes se ajusten a las indicaciones precisas y concordantes desarrolladas por la EUIPO en una de sus comunicaciones.
- 90 Por lo tanto, debe desestimarse la primera parte de este motivo por infundada y, por consiguiente, el tercer motivo en su totalidad por infundado.

Sobre el cuarto motivo

Alegaciones de las partes

- 91 Mediante su cuarto motivo, la demandante achaca a la sentencia recurrida la infracción del principio de proporcionalidad, al no haber examinado el carácter desproporcionado de las decisiones controvertidas y al no haber autorizado a aclarar la descripción de las marcas controvertidas para evitar que fueran declaradas nulas.
- 92 La recurrente admite que los artículos 43 y 48 del Reglamento n.º 207/2009 no permiten, en principio, modificar una marca y su objeto una vez registrada. No obstante, sigue considerando que, por lo que se refiere a las marcas controvertidas, las descripciones que aluden a ellas se añadieron con posterioridad a su presentación. Por lo tanto, de conformidad con los apartados 37 y 38 de la sentencia de 6 de mayo de 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), opina que este defecto puede subsanarse mediante la adición de las precisiones necesarias, lo cual permitió en la práctica la comunicación n.º 6/03 del Presidente de la EUIPO de 10 de noviembre de 2003.
- 93 La EUIPO y Optimum Mark solicitan la desestimación del motivo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 94 Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, un motivo que se invoca por primera vez en la fase de casación ante este Tribunal debe ser declarado inadmisibile. En efecto, permitir que una de las partes alegue por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. Por lo tanto, en el recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está, en principio, limitada al examen de la apreciación efectuada por el Tribunal General de los motivos que se debatieron ante él (auto de 13 de noviembre de 2018, *Toontrack Music/EUIPO*, C-48/18 P, no publicado, EU:C:2018:895, apartado 42 y jurisprudencia citada).
- 95 En el caso de autos, dado que la recurrente basa su motivo en la supuesta infracción del principio de proporcionalidad por parte de la EUIPO, debe señalarse que aquella, en su demanda ante el Tribunal General, solicitó la posibilidad de revisar las marcas controvertidas, pero no basándose en el principio de proporcionalidad, sino en el de la confianza legítima.
- 96 Por lo tanto, puesto que el cuarto motivo del recurso de casación es un motivo nuevo, procede desestimarlo por inadmisibile.

Sobre el quinto motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 97 En su quinto motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General la infracción de lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de su Reglamento de Procedimiento, al haberla condenado en la integridad de las costas.
- 98 Para fundamentar su motivo, la recurrente alega que, atendiendo al carácter excepcional del litigio y por razones de equidad, el Tribunal General debería haber condenado en costas a la EUIPO.
- 99 La EUIPO y Optimum Mark solicitan la desestimación del motivo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 100 A tenor del párrafo segundo del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «la imposición y la cuantía de las costas no constituirán por sí mismas un motivo de interposición del recurso de casación». Cuando se han desestimado todos los otros motivos de casación, las pretensiones respecto a la supuesta ilegalidad de la decisión del Tribunal General sobre las costas deben ser desestimadas por inadmisibles, con arreglo a dicho precepto (véase, en este sentido, el auto de 15 de octubre de 2012, *Internationaler Hilfsfonds/Comisión*, C-554/11 P, no publicado, EU:C:2012:629, apartados 38 y 39).
- 101 En el caso de autos, al haberse rechazado los cuatro primeros motivos del recurso de casación, el quinto motivo, con arreglo a la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior, debe desestimarse por ser inadmisibile.
- 102 Por cuanto antecede, debe desestimarse el recurso de casación por ser en parte infundado y en parte inadmisibile.

Costas

- 103 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que resulta aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la EUIPO y Optimum Mark la condena en costas de la recurrente y por haber sido desestimados los motivos formulados por esta, procede condenarla en costas.

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

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**
- 2) **Condenar en costas a Red Bull GmbH.**

Firmas