



# Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 17 de abril de 2024\*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión in Insajderi — Marcas nacionales denominativa anterior INSAJDERI y figurativa anterior in Insajderi Gazetë online — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso — Artículo 27, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 — Falta de presentación de pruebas — Traducción — Artículo 7 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 — Derecho a ser oído — Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 — Posibilidad de que la Sala de Recurso admita pruebas presentadas por primera vez ante ella — Artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 — Artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001»

En el asunto T-119/23,

**Insider LLC**, con domicilio social en Pristina (República de Kosovo), representada por el Sr. M. Ketler, abogado,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por el Sr. D. Gája, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:

**Florim Alaj**, con domicilio en Zug (Suiza),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y el Sr. K. Kecsmár (Ponente) y la Sra. S. Kingston, Jueces;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

\* Lengua de procedimiento: inglés.

no habiendo solicitado las partes la celebración de una vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiendo decidido el Tribunal General resolver el recurso sin fase oral, en aplicación del artículo 106, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento;

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Insider LLC, solicita la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 5 de diciembre de 2022 (asunto R 1152/2022-5) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

### Antecedentes del litigio

- 2 El 16 de junio de 2020, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, el Sr. Florim Alaj, presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión para el signo figurativo siguiente:



- 3 La marca solicitada designaba servicios que se hallan comprendidos en la clase 41 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 corresponden a la descripción siguiente: «Suministro de información, noticias y comentarios en el ámbito de la actualidad en relación con la educación, el entretenimiento y el deporte a través de Internet».
- 4 La recurrente formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para los servicios mencionados en el anterior apartado 3.
- 5 La oposición se basaba en las dos marcas anteriores siguientes, registradas en Kosovo, presentadas el 5 de mayo de 2020 y que designan servicios comprendidos en las clases 35, 38 y 41:
  - la marca denominativa kosovar n.º 27 062 INSAJDERI;
  - la marca figurativa kosovar n.º 27 063 representada a continuación:



- 6 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

- 7 El 10 de mayo de 2022, la División de Oposición estimó la oposición y denegó el registro de la marca solicitada para todos los servicios mencionados en el anterior apartado 3.
- 8 El 30 de junio de 2022, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó el recurso, anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición en su totalidad, por considerar que la recurrente no había demostrado, antes de que finalizara el plazo concedido para presentar hechos, pruebas y observaciones en apoyo de la oposición, que existían las marcas anteriores reivindicadas y que era titular de las mismas, de conformidad con los artículos 7, apartado 2, y 8, apartado 1, del Reglamento 2017/1001. En particular, consideró que las traducciones autenticadas de los certificados de registro de las marcas anteriores, presentadas por la recurrente como prueba de la existencia de dichas marcas y del hecho de que era titular de las mismas (en lo sucesivo, «traducciones»), constituían traducciones no oficiales en las que el texto original no era visible, lo que hacía imposible comprobar si en el certificado original se mencionaba información esencial.

### **Pretensiones de las partes**

- 10 La recurrente solicita al Tribunal General que:
  - Anule la resolución impugnada.
  - Condene a la EUIPO a cargar con las costas del procedimiento.
- 11 La EUIPO solicita al Tribunal General que:
  - Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente en caso de que se convoque a las partes a una vista.

### **Fundamentos de Derecho**

- 12 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, en esencia, tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 27, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento [2017/1001] y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1); el segundo, en la infracción del artículo 7 de dicho Reglamento Delegado y de los artículos 24 a 26 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento [2017/1001], y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 (DO 2018, L 104, p. 37), y, el tercero, en la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en relación con el artículo 94, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001.
- 13 Procede examinar inicialmente el primer motivo, a continuación, el tercer motivo y, por último, en su caso, el segundo.

***Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 27, apartado 2, del Reglamento Delegado 2018/625***

- 14 La recurrente sostiene que la otra parte en el procedimiento no había impugnado ante la Sala de Recurso la existencia de las marcas anteriores. Por consiguiente, considera que, al examinar este elemento y la autenticidad de las traducciones por iniciativa propia, la Sala de Recurso infringió el artículo 27, apartado 2, del Reglamento Delegado 2018/625. A este respecto, la recurrente alega que la Sala de Recurso no explicó por qué dicho examen era necesario para garantizar una aplicación correcta del Reglamento 2017/1001 ni en qué medida se refería a requisitos de procedimiento fundamentales en el sentido del artículo 27, apartado 2, del Reglamento Delegado 2018/625. Por último, la recurrente afirma, en esencia, que la cuestión de la autenticidad de las traducciones es una cuestión de hecho más que una cuestión de Derecho, de modo que el citado artículo no es aplicable a este respecto.
- 15 La EUIPO refuta las alegaciones de la recurrente.
- 16 Con carácter preliminar, es preciso recordar que existe una continuidad funcional entre las distintas instancias de la EUIPO, por una parte, y las Salas de Recurso, por otra. El control que ejercen las Salas de Recurso no se limita al control de la legalidad de la resolución impugnada, sino que, en virtud del efecto devolutivo del procedimiento de recurso, implica una nueva apreciación del litigio en su conjunto, debiendo las Salas de Recurso reexaminar íntegramente la solicitud inicial y tener en cuenta las pruebas aportadas dentro de plazo. Se deduce de este modo del artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 que, como consecuencia del recurso de que conoce, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2017, Coca-Cola/EUIPO — Mítico (Master), T-61/16, EU:T:2017:877, apartado 115 y jurisprudencia citada).
- 17 Como se desprende del artículo 7, apartado 2, del Reglamento Delegado 2018/625, la parte oponente deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, en particular mediante certificados de presentación, registro o renovación, así como la prueba de su derecho a presentar oposición en el plazo fijado para presentar hechos, pruebas y argumentos en apoyo de la oposición. En particular, si la oposición se basa en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, la parte oponente deberá facilitar la prueba de la propiedad y de su relación con el agente o representante. Además, del artículo 7, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625 se sigue que todo certificado de presentación, registro o renovación se redactará en la lengua de procedimiento o irá acompañado de una traducción a dicha lengua.
- 18 Procede examinar a la luz de estas consideraciones si la Sala de Recurso podía, por una parte, plantear de oficio la falta de presentación de los certificados de registro originales de las marcas anteriores y examinar la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas anteriores, así como el hecho de que la recurrente fuera su titular, y, por otra parte, comprobar de oficio la autenticidad de las traducciones.
- 19 A este respecto, del artículo 27, apartado 2, segunda frase, del Reglamento Delegado 2018/625 resulta que los elementos de Derecho no aducidos por las partes pueden ser examinados por la Sala de Recurso si es necesario resolverlos con el fin de garantizar una aplicación correcta del Reglamento 2017/1001, teniendo en cuenta los hechos, pruebas y alegaciones presentados por las partes, o cuando se refieran a requisitos de procedimiento fundamentales.

- 20 Del artículo 7 del Reglamento Delegado 2018/625 se desprende que la corroboración de una oposición mediante la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas anteriores en las que se basa la oposición, así como la habilitación del oponente para presentar una oposición de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 2017/1001, son requisitos indispensables para que esta prospere.
- 21 Por consiguiente, la Sala de Recurso examinó fundadamente de oficio la cuestión de la justificación de la marca anterior con arreglo al artículo 7 del Reglamento Delegado 2018/625, en la medida en que la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas anteriores en las que se basa la oposición, así como del hecho de que la parte oponente es titular de tales marcas, son requisitos necesarios para la aplicación de los motivos de denegación relativos de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. De ello se deduce que esta justificación de los derechos anteriores está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 27, apartado 2, segunda frase, del Reglamento Delegado 2018/625.
- 22 Por otra parte, contrariamente a lo que alega la recurrente, la Sala de Recurso considera que la cuestión de la autenticidad de las traducciones constituye una cuestión de Derecho. En efecto, como se ha señalado en el anterior apartado 17, el cumplimiento de la obligación de fundamentar la oposición y de aportar la traducción a la lengua de procedimiento de los elementos presentados a tal efecto constituye una cuestión que la Sala de Recurso está obligada a examinar, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Delegado 2018/625, y que puede afectar a su apreciación del recurso de que conoce. Además, al no ser posible asegurarse de que las traducciones se ajustan a los documentos originales, cabe la posibilidad de que el solicitante de la marca no haya podido defenderse adecuadamente [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 13 de diciembre de 2016, Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL), T-549/15, no publicada, EU:T:2016:719, apartado 28].
- 23 Por lo tanto, la Sala de Recurso podía legítimamente, por una parte, apreciar de oficio la falta de presentación de los certificados de registro originales de las marcas anteriores y examinar la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas anteriores, así como el hecho de que la recurrente fuera titular de las mismas, y, por otra parte, comprobar de oficio la autenticidad de las traducciones.
- 24 De lo expuesto anteriormente resulta que procede desestimar el primer motivo por infundado.

***Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta, en relación con el artículo 94, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001***

- 25 La recurrente alega, en esencia, que, al señalar de oficio, de un lado, la falta de presentación de los certificados de registro originales de las marcas en conflicto y, de otro, dudas sobre la autenticidad de las traducciones de esos documentos, sin instarla a que presentara previamente sus observaciones sobre esta cuestión, la Sala de Recurso infringió el artículo 41, apartado 1, de la Carta, en la medida en que la privó de su derecho a ser oída.
- 26 La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente afirmando, en primer lugar, que la recurrente no presentó, durante el procedimiento administrativo, ningún certificado original de registro de las marcas anteriores, a pesar de haber recibido, el 8 de marzo de 2021, una comunicación en la que la EUIPO subrayaba la obligación de la recurrente de fundamentar los derechos anteriores dentro del plazo establecido. En su opinión, la Sala de Recurso no estaba obligada a basarse únicamente en las traducciones, y no podía comprobar, sobre esta única base, si en el certificado original se

mencionaba información esencial como la fecha de presentación, la titular o la lista de servicios mencionados en el certificado original. Además, la EUIPO sostiene que la Sala de Recurso no vulneró el derecho de la recurrente a ser oída, puesto que la recurrente conocía, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento Delegado 2018/625, la obligación de presentar pruebas de la existencia, la validez y el ámbito de protección de las marcas anteriores, así como elementos que demostrasen la habilitación de la recurrente para formular oposición. Por último, la Sala de Recurso no estaba obligada a informar a la recurrente de las lagunas en las pruebas que presentó en apoyo de la oposición, de conformidad con el artículo 8, apartados 1 y 9, de dicho Reglamento Delegado.

- 27 En primer lugar, es preciso recordar que, según el artículo 94, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001, las resoluciones de la EUIPO solamente podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido presentar sus observaciones. Esta disposición constituye una aplicación específica del principio general de protección del derecho de defensa, consagrado, por otra parte, en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, según el cual debe darse a las personas cuyos intereses se vean afectados por decisiones de las autoridades públicas la oportunidad de expresar eficazmente su punto de vista [sentencia de 8 de junio de 2022, Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT), T-26/21 a T-28/21, no publicada, EU:T:2022:350, apartado 40].
- 28 En efecto, todos los actos de la Unión deben respetar los derechos fundamentales reconocidos por la Carta, respeto que constituye un requisito para su legalidad, que corresponde controlar al juez de la Unión en el marco del sistema completo de vías de recurso establecido por el Tratado FUE y el respeto de la Carta se impone a las instituciones, órganos y organismos de la Unión [véanse, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C-402/05 P y C-415/05 P, EU:C:2008:461, apartados 283 a 285, y el dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartados 169 y 171].
- 29 El derecho a ser oído en todo procedimiento, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, que forma parte del respeto del derecho de defensa, garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte una decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T-125/22, EU:T:2022:483, apartado 75 y jurisprudencia citada).
- 30 Además, el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho o de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la Administración decide adoptar [véase la sentencia de 7 de febrero de 2007, Kustom Musical Amplification/OAMI (Forma de una guitarra), T-317/05, EU:T:2007:39, apartado 27 y jurisprudencia citada].
- 31 Es a la EUIPO a quien incumbe la obligación de permitir a las partes en un procedimiento pendiente ante sus órganos exponer su punto de vista sobre todos los elementos que constituyen el fundamento de las resoluciones de dichos órganos [véase la sentencia de 20 de marzo de 2019, Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T-138/17, no publicada, EU:T:2019:174, apartado 27 y jurisprudencia citada].

- 32 En el caso de autos, no se discute que la Sala de Recurso desestimó la oposición con arreglo al artículo 7, apartado 2, y al artículo 8, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625, sin que la recurrente haya podido pronunciarse sobre el motivo determinante de dicha resolución. En efecto, la propia Sala de Recurso invocó la inexistencia de versiones originales de los certificados de registro de las marcas anteriores y dudas en cuanto a la autenticidad de las traducciones y dedujo de ello, sobre esta única base, como se ha expuesto en el anterior apartado 9, que la recurrente no había demostrado que las marcas anteriores existieran y que fuera su titular y que, por lo tanto, debía desestimarse la oposición. Como sostiene la recurrente en su tercer motivo, el hecho de que la Sala de Recurso examinara de oficio esta cuestión, sin haberla oído en el caso de autos sobre este extremo, constituye una irregularidad procedimental (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2016, CAFE DEL SOL, T-549/15, no publicada, EU:T:2016:719, apartado 31 y jurisprudencia citada).
- 33 No obstante, solo puede declararse que se ha vulnerado el derecho de defensa en la medida en que el hecho de no haber tenido en cuenta la posición de una parte interesada haya tenido una incidencia concreta en la posibilidad de que el interesado se defienda. Sin embargo, no puede exigirse a la parte recurrente que demuestre que la resolución impugnada habría tenido un contenido diferente de no haberse producido la infracción constatada, sino únicamente que tal posibilidad no queda del todo excluida, puesto que la parte recurrente habría podido defenderse mejor de no ser por la irregularidad del procedimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de octubre de 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo, C-141/08 P, EU:C:2009:598, apartado 94 y jurisprudencia citada, y de 20 de marzo de 2019, PRIMED, T-138/17, no publicada, EU:T:2019:174, apartado 28 y jurisprudencia citada).
- 34 Por lo tanto, procede comprobar si no cabe excluir completamente que, de no haberse producido la irregularidad procedimental mencionada en el anterior apartado 32, el procedimiento habría conducido a un resultado diferente.
- 35 Así sucede en el caso de autos. En efecto, si la Sala de Recurso hubiera dado a la recurrente la posibilidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre la falta de las versiones originales de los certificados de registro de las marcas anteriores, esta habría podido aportarlas, permitiendo a la Sala de Recurso examinarlas y asegurarse de la autenticidad de las traducciones.
- 36 Por lo tanto, la resolución impugnada se adoptó vulnerando el derecho a ser oído garantizado por el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta.
- 37 Las alegaciones de la EUIPO no permiten llegar a una conclusión contraria. En efecto, en primer lugar, por lo que respecta a la alegación de la EUIPO de que la presentación de dichos certificados originales en esa fase era extemporánea, procede recordar que, en virtud del artículo 95 del Reglamento 2017/1001, la EUIPO podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.
- 38 Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, del tenor de dicha disposición se deduce que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 2017/1001 y que no se prohíbe en modo alguno a la EUIPO que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (véase la sentencia de 20 de marzo de 2019, PRIMED, T-138/17, no publicada, EU:T:2019:174, apartado 46 y jurisprudencia citada).

- 39 Al precisar que la EUIPO «podrá» decidir no tener en cuenta tales pruebas, el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 otorga en efecto a esta una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquellas (véase la sentencia de 20 de marzo de 2019, PRIMED, T-138/17, no publicada, EU:T:2019:174, apartado 47 y jurisprudencia citada).
- 40 Además, de la jurisprudencia se desprende que ninguna razón de principio vinculada a la naturaleza del procedimiento que se sigue ante la Sala de Recurso o a la competencia de este órgano excluye que, a efectos de pronunciarse sobre el recurso del que conoce, dicha Sala tenga en cuenta hechos o pruebas presentados por primera vez ante ella (véase la sentencia de 20 de marzo de 2019, PRIMED, T-138/17, no publicada, EU:T:2019:174, apartado 48 y jurisprudencia citada).
- 41 Por lo demás, a tenor del artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, la Sala de Recurso solo podrá admitir pruebas presentadas por primera vez ante ella si dichas pruebas cumplen dos requisitos: por una parte, «que, a primera vista, puedan ser relevantes para la resolución del asunto», y, por otra, «que no hayan sido aportad[a]s en el momento oportuno por causas justificadas, en particular cuando meramente completen las pruebas pertinentes que ya habían sido presentadas a su debido tiempo, o si se presentan para impugnar las conclusiones formuladas o examinadas por la primera instancia de oficio en la resolución objeto de recurso».
- 42 En el caso de autos, habida cuenta de que la Sala de Recurso cuestionó la autenticidad de las traducciones y consideró que, al no proporcionar las versiones originales de los certificados de registro de las marcas anteriores que dieron lugar a la oposición, la recurrente no había cumplido las exigencias establecidas en el artículo 7, apartado 2, y en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 en lo que atañe a la prueba de la existencia de las marcas y del hecho de que la recurrente era su titular, lo que llevó a que su oposición fuera desestimada por infundada, como se ha señalado en el anterior apartado 35, no puede excluirse que, si la recurrente hubiera sido oída sobre este punto, habría podido presentar las versiones originales de dichos certificados, que, con arreglo al artículo 27, apartado 4, del Reglamento Delegado 2018/625, la Sala de Recurso habría podido aceptarlas y que, en consecuencia, el procedimiento de oposición habría conducido a un resultado diferente.
- 43 En segundo lugar, contrariamente a lo que alega la EUIPO, no puede considerarse que su comunicación a la recurrente de 8 de marzo de 2021 instara a esta última a pronunciarse sobre la falta de versiones originales de los certificados de registro de las marcas anteriores o sobre la autenticidad de las traducciones. En efecto, se trata, en este caso, de una comunicación estandarizada, que no menciona en modo alguno las cuestiones relativas a la existencia, la validez y el ámbito de protección de las marcas anteriores ni a la titularidad de estas últimas que la Sala de Recurso pretendía plantear de oficio, sobre la base del artículo 7, apartado 2, y del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625.
- 44 Además, el hecho de que, en la fase del procedimiento ante la División de Oposición, la recurrente fuera informada de su obligación de fundamentar las marcas anteriores dentro del plazo fijado es indiferente para la apreciación del respeto del derecho de defensa en la fase del procedimiento ante la Sala de Recurso. En efecto, dado que la competencia de las Salas de Recurso implica un nuevo examen de las resoluciones adoptadas por las unidades de la EUIPO y que, en el caso de autos, la Sala de Recurso planteó por iniciativa propia la falta de prueba de la existencia, de la validez y del ámbito de protección de las marcas anteriores, no puede considerarse que dicha información permitiera a la recurrente dar a conocer eficazmente su punto de vista ante la Sala

de Recurso sobre la desestimación de su oposición debido a la falta de presentación de las versiones originales de los certificados de registro de las marcas anteriores y a las dudas sobre la autenticidad de la traducción de tales certificados (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 13 de diciembre de 2016, CAFE DEL SOL, T-549/15, no publicada, EU:T:2016:719, apartado 43).

- 45 En tercer lugar, del tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 se desprende que, en el caso de que no se aporte ninguna prueba en el plazo establecido, o si las pruebas aportadas son manifiestamente irrelevantes o manifiestamente insuficientes para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento Delegado, para ninguno de los derechos anteriores, se desestimará la oposición por infundada. Tal conclusión no se impone, en cambio, cuando algunas de esas pruebas han sido presentadas dentro de plazo o cuando no son manifiestamente irrelevantes o manifiestamente insuficientes. Pues bien, en el caso de autos, consta que la recurrente presentó ante la División de Oposición, dentro del plazo señalado, las traducciones de los certificados de registro de las marcas anteriores. Estos elementos no son manifiestamente irrelevantes o manifiestamente insuficientes, puesto que, en el supuesto de que la recurrente hubiera sido oída y hubiera presentado los originales de dichos certificados durante el procedimiento ante la Sala de Recurso, esta no se habría visto abocada en ningún caso a desestimar la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625. En efecto, dicho artículo no constituye una norma que impida a la Sala de Recurso hacer uso del margen de apreciación que le confiere el artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, puesto que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento Delegado 2018/625 debe interpretarse de manera que sea conforme con las normas jurídicas de rango superior establecidas en el Reglamento 2017/1001 y en el artículo 41 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2016, CAFE DEL SOL, T-549/15, no publicada, EU:T:2016:719, apartado 38).
- 46 En cuarto lugar, en la medida en que la EUIPO alega que no puede estar obligada a instar expresamente a una parte a presentar pruebas, procede recordar que correspondía a la Sala de Recurso asegurarse de que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 41, apartado 2, de la Carta y en el artículo 94, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1001, lo que no sucedió en el caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2019, PRIMED, T-138/17, no publicada, EU:T:2019:174, apartado 44 y jurisprudencia citada).
- 47 Por todas las razones expuestas, procede estimar el tercer motivo y, sin que sea necesario pronunciarse sobre el segundo motivo, anular la resolución impugnada.

### **Costas**

- 48 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 49 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la recurrente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 5 de diciembre de 2022 (asunto R 1152/2022-5).**
- 2) Condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, con las de Insider LLC.**

Kornezov

Kecsmár

Kingston

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de abril de 2024.

Firmas