



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 11 de octubre de 2017*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Marca figurativa que incluye los elementos denominativos “CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” — Oposición del titular de las marcas denominativa y figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo “Cactus” — Clasificación de Niza — Artículo 28 — Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a) — Uso efectivo de la marca en una forma abreviada»

En el asunto C-501/15 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 22 de septiembre de 2015,

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrente en casación,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Cactus SA, con domicilio social en Bertrange (Luxemburgo), representada por la Sra. K. Manhaeve, abogada,

parte recurrente en primera instancia,

Isabel Del Río Rodríguez, con domicilio en Málaga,

parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. C. Vajda y E. Juhász, la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Wahl;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de marzo de 2017;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de mayo de 2017;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 15 de julio de 2015, Cactus/OAMI — Del Río Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2015:494), por la que éste anuló parcialmente la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 19 de octubre de 2012 (asunto R 2005/2011-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Cactus SA y la Sra. Isabel Del Río Rodríguez (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

- 2 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), que entró en vigor el 13 de abril de 2009, derogó y sustituyó al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
- 3 El artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009, con la rúbrica «Uso de la marca [de la Unión]», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca [de la Unión] no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] 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 [de la Unión] quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

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

- a) el uso de la marca [de la Unión] 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;

[...]»

- 4 Según el artículo 28 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Clasificación»:

«Los productos y servicios para los que [se solicite el registro de una marca de la Unión] se clasificarán según la clasificación prevista en el [Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1)].»

- 5 El artículo 42 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Examen de la oposición», establece en su apartado 2:

«A instancia del solicitante, el titular de una marca [de la Unión] anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca [de la Unión], la marca [de la Unión] anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca [de la Unión] anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.»

- 6 Bajo el epígrafe «Lista de productos y servicios», la Regla 2 del Reglamento n.º 2868/95 dispone:
- «1. La clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado [(en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»)], se aplicará a la clasificación de productos y servicios.
 - 2. La lista de productos y servicios deberá formularse de tal modo que indique claramente el tipo de productos y servicios y que haga posible que cada artículo esté clasificado en una sola clase de la clasificación del Arreglo de Niza.
 - 3. Los productos y servicios se agruparán preferentemente de acuerdo con las clases de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenece el grupo de productos o servicios y figurará en el orden de las clases de dicha clasificación.
 - 4. La clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí por que aparezcan en diferentes categorías de dicha clasificación.»
- 7 En dos comunicaciones, publicadas una en 2003 y la otra en 2012, el Presidente de la EUIPO ofreció ciertas indicaciones sobre la utilización de los títulos de las clases de productos previstas en el Arreglo de Niza.
- 8 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 (en lo sucesivo, «Comunicación n.º 4/03»), 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.»
- 9 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 (en lo sucesivo, «Comunicación n.º 2/12»), que derogaba la Comunicación n.º 4/03. El punto V de esa Comunicación establece:
- «Por lo que respecta a las marcas [de la Unión] registradas antes de la entrada en vigor de la presente Comunicación 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

- 10 Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 12 de la sentencia recurrida y pueden resumirse como sigue.

- 11 El 13 de agosto de 2009, la Sra. Isabel Del Río Rodríguez presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009 para el siguiente signo figurativo:

CACTUS OF PEACE

CACTUS DE LA PAZ

- 12 Los productos y los servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 31, 39 y 44 del Arreglo de Niza.
- 13 El 12 de marzo de 2010, Cactus formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para todos los productos y servicios designados por ella.
- 14 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:
- la marca denominativa de la Unión Cactus, registrada el 18 de octubre de 2002, con el número 963694, para los productos y los servicios de las clases 2, 3, 5 a 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 a 35, 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza, y
 - la marca figurativa de la Unión que se reproduce a continuación, registrada el 6 de abril de 2001 con el número 963595, para los mismos productos y servicios que los designados por la marca denominativa anterior, a excepción de los «productos alimenticios no comprendidos en otras clases; flores y plantas naturales, granos; frutas y legumbres frescas», que figuran en la clase 31 del citado Arreglo:



- 15 La oposición se basó en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 16 Mediante resolución de 2 de agosto de 2011, la División de Oposición estimó la oposición para las «semillas, plantas y flores naturales» comprendidas en la clase 31 del Arreglo de Niza y para los «servicios de jardinería, servicios de viveros, servicios de horticultura» previstos en la clase 44 del citado Arreglo, cubiertos por la marca denominativa anterior.
- 17 La División de Oposición consideró, en particular, que, a raíz de la solicitud formulada por la Sra. Del Río Rodríguez para que Cactus demostrase que las marcas anteriores habían sido objeto de un uso efectivo, las pruebas aportadas por esta sociedad demostraban un uso efectivo de la marca denominativa anterior para los productos comprendidos en la clase 31 del Arreglo de Niza y para los servicios de «venta al por menor de plantas y flores naturales, semillas; frutas y verduras frescas» comprendidos en la clase 35 de este Arreglo.
- 18 En consecuencia, el registro de la marca solicitada fue denegado para los productos y servicios mencionados en el apartado 16, si bien fue estimado para los servicios comprendidos en la clase 39 del Arreglo de Niza.

- 19 El 28 de septiembre de 2011, la Sra. Del Río Rodríguez interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición.
- 20 Mediante la resolución controvertida, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso y desestimó la oposición en su totalidad. En particular, consideró que la División de Oposición había incurrido en error al estimar que Cactus había presentado la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores en relación con los servicios de «venta al por menor de plantas y flores naturales, semillas; frutas y verduras frescas» comprendidos en la clase 35 del Arreglo de Niza.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 21 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 21 de enero de 2013, Cactus interpuso un recurso por el que solicitó la anulación de la resolución controvertida.
- 22 En apoyo de su recurso, Cactus invocó fundamentalmente tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009; el segundo, en la infracción del artículo 75 y del artículo 76, apartado 1, de este Reglamento, y el tercero, en la infracción del artículo 76, apartado 2, de dicho Reglamento.
- 23 En la sentencia recurrida, el Tribunal General acogió los dos primeros motivos y desestimó el tercer motivo. Por consiguiente, anuló la resolución controvertida en la medida en que disponía, por una parte, la desestimación de la oposición debido a que los servicios de «venta al por menor de plantas y flores naturales, semillas; frutas y verduras frescas» comprendidos en la clase 35 del Arreglo de Niza no estaban cubiertos por las marcas anteriores y, por otra parte, la desestimación de la oposición referida a las «plantas y flores naturales, semillas» de la clase 31 de ese Arreglo, y desestimó el recurso en todo lo demás.

Pretensiones de las partes

- 24 Mediante su recurso de casación, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
- Estime el recurso de casación en su totalidad y anule la sentencia recurrida.
 - Condene en costas a Cactus.
- 25 Cactus solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime el recurso de casación en su totalidad.
 - Condene en costas a la EUIPO.

Sobre el recurso de casación

- 26 La EUIPO invoca dos motivos para fundamentar su recurso de casación. El primero se basa en una infracción del artículo 28 del Reglamento n.º 207/2009, en relación con la Regla 2 del Reglamento n.º 2868/95, y el segundo se basa en una infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), de este último Reglamento.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

- 27 Mediante su primer motivo de casación, la EUIPO sostiene que el Tribunal General vulneró el artículo 28 del Reglamento n.º 207/2009, en relación con la Regla 2 del Reglamento n.º 2868/95, al realizar una interpretación errónea de las sentencias de 19 de junio de 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, en lo sucesivo, «sentencia IP Translator», EU:C:2012:361), y de 7 de julio de 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, en lo sucesivo, «sentencia Praktiker Bau», EU:C:2005:425). A juicio de la EUIPO, esta interpretación errónea llevó al Tribunal General a considerar, en los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida, que la utilización de todas las indicaciones generales del título de la clase 35 de la Clasificación de Niza extiende la protección de las marcas anteriores a todos los servicios correspondientes a esa clase, incluidos los servicios consistentes en la venta al por menor de productos.
- 28 La EUIPO recuerda que la Comunicación n.º 4/03 había autorizado inicialmente la utilización de las indicaciones generales que forman los títulos de las clases del Arreglo de Niza. Según esta Comunicación, la indicación de los títulos completos de una clase determinada de tal Arreglo constituía una reivindicación respecto de la totalidad de los productos y servicios correspondientes a esa clase determinada, incluidos los no mencionados en la lista alfabética. De este modo, ninguna de estas indicaciones se consideraba demasiado vaga o indefinida.
- 29 Continúa afirmando que el Tribunal de Justicia corrigió este enfoque en la sentencia *IP Translator*. Según la EUIPO, resulta de los apartados 57 a 64 de esa sentencia que las indicaciones generales de un título determinado de una clase sólo pueden cubrir los productos o los servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase, y siempre que se cumplan dos requisitos acumulativos, esto es, que los diferentes términos que constituyen el título de la clase sean suficientemente «claros y precisos» y que la solicitud refleje la intención del solicitante de cubrir todos los productos o servicios incluidos en dicha lista alfabética.
- 30 Según la EUIPO, a raíz de esa sentencia, la Comunicación n.º 4/03 fue derogada y sustituida por la Comunicación n.º 2/12, la cual limita, respecto de las marcas de la Unión solicitadas antes del 21 de junio de 2012, el alcance de las indicaciones generales del título de una clase del Arreglo de Niza a todos los productos y los servicios de la lista alfabética de una clase particular, y no ya a todos los productos y servicios de esa clase.
- 31 En el presente asunto, la EUIPO no cuestiona que los servicios de venta al por menor pertenezcan a la clase 35 del Arreglo de Niza. No obstante, sostiene que ni los servicios de venta al por menor como tales ni los servicios de «venta al por menor de plantas y flores naturales, semillas; frutas y verduras frescas» están incluidos en la lista alfabética de esa clase. En consecuencia, estima que el Tribunal General incurrió en un error al considerar que las marcas anteriores estaban protegidas en relación con los servicios de venta al por menor.
- 32 La EUIPO añade que, al considerar que la clase 35 del Arreglo de Niza cubre los servicios de venta al por menor respecto de todos los productos posibles, el Tribunal General también incurrió en un error de interpretación de la sentencia *Praktiker Bau*, que determina que el solicitante debe precisar los productos o los tipos de productos a los que se refieren los servicios de venta al por menor.
- 33 En consecuencia, al declarar en el apartado 38 de la sentencia recurrida que la sentencia *Praktiker Bau* no se aplica a las marcas registradas antes de la fecha en que dicha sentencia fue dictada, el Tribunal General ignoró, a juicio de la EUIPO, el efecto retroactivo de la jurisprudencia, que sólo

excepcionalmente puede limitarse. Pues bien, afirma que el Tribunal de Justicia no limitó los efectos de la sentencia Praktiker Bau y que, en consecuencia, el Tribunal General erró al no aplicar a las marcas anteriores la interpretación resultante de esa sentencia.

- 34 Cactus considera infundadas todas estas alegaciones.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 35 La EUIPO sostiene fundamentalmente que el Tribunal General realizó una lectura errónea de las sentencias IP Translator y Praktiker Bau al resolver que el criterio jurisprudencial resultante de esas sentencias carecía de efecto retroactivo y que se equivocó al concluir que la designación del título de la clase 35 del Arreglo de Niza cubría todos los servicios correspondientes a esta clase, incluidos los servicios de venta al por menor de cualquier producto. La EUIPO estima, en efecto, que dicho criterio jurisprudencial tiene efecto retroactivo y que hubiera debido aplicarse a las marcas anteriores, con independencia del hecho de que estuvieran registradas antes de que se dictaran dichas sentencias.
- 36 En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró en los apartados 36 a 38 que, en atención al principio de seguridad jurídica, no cabía aplicar el criterio jurisprudencial establecido en las sentencias IP Translator y Praktiker Bau a las marcas anteriores en la medida en que éstas habían sido registradas antes de que se dictaran esas sentencias. El Tribunal General concluyó a partir de lo anterior que, respecto de las marcas anteriores, la designación del título de la clase 35 del Arreglo de Niza cubría todos los servicios correspondientes a esa clase, incluidos los servicios consistentes en la venta al por menor de cualquier producto.
- 37 Por lo que respecta, en primer lugar, al alcance de la sentencia IP Translator, debe recordarse que, en el apartado 61 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, para respetar las exigencias de claridad y precisión, el solicitante de una marca que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca debe precisar si su solicitud de registro comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase específica designada o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios, el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar.
- 38 El Tribunal de Justicia indicó, en los apartados 29 y 30 de la sentencia de 16 de febrero de 2017, Brandconcern/EUIPO y Scooters India (C-577/14 P, en lo sucesivo, «sentencia Brandconcern», EU:C:2017:122), que la sentencia IP Translator sólo aportó precisiones a propósito de los requisitos relativos a las nuevas solicitudes de registro como marcas de la Unión y no concierne, pues, a las marcas que ya estaban registradas en la fecha en que se dictó esta última sentencia. En el apartado 31 de la sentencia Brandconcern, el Tribunal de Justicia dedujo de lo anterior que no cabía considerar, por tanto, que a través de la sentencia IP Translator el Tribunal de Justicia pretendiera cuestionar el enfoque expuesto en la Comunicación n.º 4/03 en lo que respecta a las marcas registradas antes de que se dictara esta última sentencia.
- 39 La Comunicación n.º 2/12 no puede alterar este criterio jurisprudencial y, de este modo, llevar a que se limite el alcance de la protección de las marcas registradas antes de que se dictara la sentencia IP Translator para productos o servicios designados mediante las indicaciones generales de los títulos de una clase del Arreglo de Niza circunscribiendo exclusivamente esa protección a los productos o servicios contemplados en la lista alfabética de esta clase y a impedir que ésta se extienda, según la Comunicación n.º 4/03, a todos los productos o servicios correspondientes a dicha clase.

- 40 En efecto, tal como señaló el Abogado General en los puntos 45 y 46 de sus conclusiones, la extensión de la protección conferida por las marcas que se hayan registrado no puede modificarse sobre la base de una comunicación no vinculante que no tiene más funciones que la de explicar a los solicitantes las prácticas de la EUIPO.
- 41 En la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, la EUIPO objetó que no cabía deducir de la sentencia *Brandconcern* que la protección conferida por las marcas anteriores pudiera extenderse más allá de los productos o los servicios a los que se refiere la lista alfabética de la clase en cuestión. Señaló asimismo que, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia confirmó los motivos adoptados por el Tribunal General, según los cuales el registro de una marca anterior que se refiriese al título de una clase debía interpretarse en el sentido de que perseguía proteger esa marca exclusivamente respecto de la totalidad de los productos incluidos en la lista alfabética de la clase de que se trataba y no a otros más, según se establece en la Comunicación n.º 2/12 en relación con las marcas registradas antes de que se dictara la sentencia *IP Translator*.
- 42 No obstante, debe advertirse a este respecto, como acertadamente señaló el Abogado General en los puntos 48 a 50 de sus conclusiones, que es errónea tal interpretación de la sentencia *Brandconcern*. En efecto, esa sentencia no versaba sobre la distinción entre, por un lado, los productos o los servicios mencionados en la lista alfabética de una clase del Arreglo de Niza y, por otro, el conjunto, más vasto, de los productos o de los servicios cubiertos por el título de esa clase. Únicamente se trataba de determinar si debía tomarse en consideración el sentido literal del título de la clase considerada o si, por el contrario, debía considerarse que tal título designaba los productos que figuraban en la lista alfabética de esa clase. Por consiguiente, la sentencia *Brandconcern* no puede interpretarse en el sentido de que limitó el alcance del registro de las marcas anteriores que utilizan el título de una clase restringiéndolo exclusivamente a los productos o servicios que figuran en la lista alfabética de esa clase.
- 43 Resulta de lo anterior que el Tribunal General consideró fundadamente que el criterio jurisprudencial resultante de la sentencia *IP Translator* no se aplicaba a las marcas anteriores.
- 44 Por lo que se refiere, en segundo lugar, al alcance de la sentencia *Praktiker Bau*, es preciso recordar que, en los apartados 39 y 50 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien la actividad de comercio al por menor de productos constituye un servicio perteneciente a la clase 35 del Arreglo de Niza, el solicitante debe, no obstante, precisar, a efectos del registro de una marca, los productos o los tipos de productos a los que se refiere la actividad de comercio al por menor.
- 45 Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, a semejanza de lo que sucede con la sentencia *IP Translator*, el criterio jurisprudencial seguido en la sentencia *Praktiker Bau* se refiere exclusivamente a las solicitudes de registro como marcas de la Unión y no guarda relación con el alcance de la protección de las marcas ya registradas cuando se dictó esa sentencia.
- 46 Además, tal solución es conforme, como señaló el Abogado General en el punto 57 de sus conclusiones, con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
- 47 Por lo tanto, no puede reprocharse al Tribunal General que considerara en el apartado 38 de la sentencia recurrida que *Cactus* no estaba obligada a precisar los productos o los tipos de productos a los que se refería la actividad de comercio al por menor.
- 48 De este modo, resulta del examen de las sentencias *IP Translator*, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia en la sentencia *Brandconcern*, y *Praktiker Bau* que el alcance de la protección de una marca registrada antes del momento en que se dictaron estas sentencias, como es el caso de la marca denominativa de *Cactus*, registrada el 18 de octubre de 2002, y la marca figurativa de *Cactus*, registrada el 6 de abril de 2001, no puede quedar afectado por el criterio jurisprudencial deducido de dichas sentencias, en la medida en que éstas únicamente versan sobre las nuevas solicitudes de registro como marcas de la Unión.

- 49 Por último, en cuanto el artículo 28, apartado 8, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), establece una disposición transitoria que permite a 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 la Clasificación de Niza, declarar, antes del 24 de septiembre de 2016, 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 del título, pero incluidos en la lista alfabética de esa clase, basta señalar que esta disposición no era aplicable en el momento en que se dictó la resolución controvertida.
- 50 De las anteriores consideraciones resulta que el Tribunal General no incurrió en error al resolver que, en relación con las marcas anteriores en cuestión, la designación del título de la clase 35 del Arreglo de Niza cubría todos los servicios correspondientes a esta clase, incluidos los servicios consistentes en la venta al por menor de productos.
- 51 Por consiguiente, el primer motivo del recurso de casación debe desestimarse por infundado.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

- 52 Mediante su segundo motivo, la EUIPO alega que el Tribunal General vulneró el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, interpretado conjuntamente con el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), de éste, en la medida en que consideró que la utilización únicamente del elemento figurativo, sin el elemento denominativo «Cactus», de la marca anterior —esto es, el cactus estilizado—, suponía un uso «en una forma que [difería] en elementos que no [alteraban] el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se [hallaba] registrada», en el sentido de esta última disposición.
- 53 La EUIPO sostiene que esta consideración adolece de cuatro errores de Derecho.
- 54 Sostiene que el Tribunal General incurrió en un primer error de Derecho al considerar que el logo estilizado de un cactus era «esencialmente equivalente» a la forma en la que se registró la marca compuesta. Así, estima que el Tribunal General no comprobó si el elemento denominativo «Cactus», omitido en la versión abreviada de la marca figurativa anterior, poseía un carácter distintivo intrínseco respecto de las «plantas y flores naturales, semillas», o si este elemento denominativo era, en atención a su tamaño y su posición dentro de la forma registrada de la marca anterior, insignificante o, por el contrario, capaz de atraer la atención del consumidor y ser memorizado como un signo identificativo por sí mismo del origen comercial de los productos.
- 55 El segundo error que se alega resulta, según la EUIPO, del hecho de que el Tribunal General dedujo la equivalencia de las marcas, tal como se utilizan y tal como han sido registradas, a partir únicamente de la equivalencia semántica de sus elementos denominativos y figurativos, sin proceder a un examen global de la equivalencia de los signos que implicara un análisis de las diferencias visuales y eventualmente fonéticas que pudieran distinguir la forma en que la marca anterior fue registrada de la forma en que esta marca ha sido utilizada.
- 56 El tercer error que se reprocha al Tribunal General se basa en la circunstancia de que éste basó implícitamente su apreciación de equivalencia entre el cactus estilizado y la forma en que la marca compuesta fue registrada en el conocimiento previo que los consumidores pueden tener de esta

última. Sin este conocimiento previo, los consumidores no tendrían ninguna razón para suponer que el cactus estilizado es un elemento de una marca compuesta cuyo segundo elemento es necesariamente la palabra «Cactus».

- 57 Por último, el cuarto error del Tribunal General consistió, según la EUIPO, en ignorar que la alteración del carácter distintivo de la marca compuesta anterior debe examinarse habida cuenta de la percepción de los consumidores europeos, y no sólo de los consumidores luxemburgueses, exclusivamente. Afirma que, si se hubiera tomado en consideración la percepción de los consumidores europeos, el Tribunal General habría debido concluir que, para una parte importante del público pertinente, el cactus estilizado no puede asimilarse al término «cactus» o a la marca compuesta anterior en su conjunto, ya que el término equivalente en las lenguas oficiales de la Unión, como «cacto», «kaktus», «kaktusas», «kaktuzs», «κάκτος», tiene una ortografía y una pronunciación diferentes.
- 58 Cactus alega, a título principal, que debe declararse inadmisibile el segundo motivo ya que la EUIPO solicita en realidad al Tribunal de Justicia que vuelva a examinar elementos fácticos con el fin de sustituir con su propio examen el realizado por el Tribunal General.
- 59 Subsidiariamente, Cactus considera carentes de fundamento las alegaciones de la EUIPO.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 60 De conformidad con el artículo 256 TFUE, apartado 1, y el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. En consecuencia, el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar las pruebas. Por lo tanto, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 12 de julio de 2012, *Smart Technologies/OAMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, apartado 52 y jurisprudencia citada).
- 61 Por lo que se refiere al tercer error que se alega, según el cual la EUIPO reprocha al Tribunal General haber basado la constatación del carácter equivalente de los signos en el supuesto conocimiento previo que los consumidores pudieran tener del signo tal como fue registrado, debe destacarse que las observaciones relativas a la atención, a la percepción o a la actitud del público pertinente son apreciaciones de carácter fáctico (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2012, *Smart Technologies/OAMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, apartado 51 y jurisprudencia citada).
- 62 Por lo que respecta al cuarto error que se alega, según el cual la EUIPO reprocha al Tribunal General haber examinado la eventual alteración del carácter distintivo de la marca figurativa anterior exclusivamente a la luz de la percepción de los consumidores luxemburgueses y no a la luz de la de los consumidores europeos en general, debe señalarse, por motivos idénticos a los enunciados en el apartado anterior de la presente sentencia, que las consideraciones objeto de crítica tienen carácter fáctico y no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre ellas, salvo en caso de desnaturalización de los hechos, la cual no se ha invocado en este caso.
- 63 En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad del segundo motivo en cuanto se refiere a la definición del público pertinente y a la percepción, por parte de éste, de la marca figurativa anterior.
- 64 Por el contrario, el segundo motivo es admisible en la medida en que se refiere, según se expresa en los dos primeros errores alegados, a los criterios a la luz de los cuales debe apreciarse el uso efectivo de una marca en forma abreviada. En efecto, en contra de lo sostenido por Cactus, la determinación de

los criterios que deben emplearse en la apreciación global de la equivalencia de los signos desde el punto de vista de su carácter distintivo es una cuestión de Derecho respecto de la cual el Tribunal de Justicia es competente.

- 65 A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que del tenor del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del citado Reglamento se desprende directamente que el uso de la marca en una forma que difiere de aquella en la que se halla registrada se considera un uso en el sentido del párrafo primero de dicho artículo, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se hubiera registrado (sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers International Healthcare* y otros, C-252/12, EU:C:2013:497, apartado 21).
- 66 Es preciso señalar que el objeto del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), de este Reglamento, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, consiste en permitir que el titular de esta última aporte al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin alterar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers International Healthcare* y otros, C-252/12, EU:C:2013:497, apartado 29).
- 67 De ello se deduce que el requisito de «uso efectivo» en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del mismo Reglamento se cumple incluso cuando sólo el elemento figurativo de una marca compuesta se utiliza, siempre que el carácter distintivo de dicha marca, tal como se ha registrado, no quede alterado.
- 68 Por lo que se refiere al primer error alegado, la EUIPO no puede reprochar al Tribunal General no haber verificado en qué medida la parte omitida, esto es, el elemento denominativo «Cactus», poseía carácter distintivo y era importante en la percepción del signo en su conjunto, dado que el Tribunal General correctamente comparó el signo tal como se usaba en su forma abreviada con el signo tal como se registró.
- 69 En efecto, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal General apreció, sin que la EUIPO cuestione tal extremo en el marco del presente recurso de casación, que los dos elementos que componían la marca figurativa anterior —esto es, un cactus estilizado y el elemento denominativo «Cactus»— vehiculaban, cada uno en su propia forma, un mismo contenido semántico. Pues bien, de esta apreciación se desprende que el Tribunal General consideró que no podía considerarse que el elemento denominativo «Cactus» tuviera un carácter distintivo diferente al del cactus estilizado y que la ausencia de este elemento denominativo en la versión abreviada de la marca figurativa anterior no era lo suficientemente importante en la percepción de esta marca en su conjunto como para alterar su carácter distintivo.
- 70 Por lo que respecta al segundo error alegado, es preciso señalar, en línea con lo afirmado por el Abogado General en el punto 81 de sus conclusiones, que el Tribunal General procedió correctamente a una apreciación global de la equivalencia del signo utilizado en la forma abreviada, el cactus estilizado solo, y del signo protegido por la marca figurativa anterior, el cactus estilizado acompañado del elemento denominativo «Cactus». A este respecto, debe señalarse, por una parte, que, en contra de lo sostenido por la EUIPO, el Tribunal General realizó una comparación visual e indicó que la representación del cactus estilizado era la misma en estos dos signos. Por otra parte, una comparación fonética explícita de dichos signos hubiera sido superflua, dado que el Tribunal General constató que los dos elementos de la marca figurativa anterior tenían el mismo contenido semántico. En consecuencia, debe considerarse que el Tribunal General podía, sin vulnerar el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, limitarse, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, a proceder a un examen de la equivalencia de los signos en cuestión en los planos visual y conceptual.

- 71 Por lo tanto, el segundo motivo debe desestimarse por infundado en la medida en que se refiere a los criterios con arreglo a los cuales debe apreciarse la equivalencia de los signos en cuestión a efectos de demostrar el uso efectivo.
- 72 Por consiguiente, debe declararse parcialmente inadmisibile el segundo motivo y desestimarse por ser parcialmente infundado.
- 73 De todas las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas

- 74 Conforme al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de 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. Dado que Cactus ha solicitado la condena en costas de la EUIPO y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por ésta, procede condenarla en costas.

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

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Firmas