



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 6 de junio de 2019*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa que representa una cruz en el lateral de una zapatilla deportiva — Desestimación de la solicitud de caducidad»

En el asunto C-223/18 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 27 de marzo de 2018,

Deichmann SE, con domicilio social en Essen (Alemania), representada por la Sra. C. Onken, Rechtsanwältin,

parte recurrente,

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

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

parte recurrida en primera instancia,

Munich, S.L., con domicilio social en Capellades (Barcelona), representada por el Sr. J. Güell Serra y la Sra. M.M. Guix Vilanova, abogados,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por la Sra. C. Toader, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Rosas y M. Safjan (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. E. Tanchev;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

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

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Sentencia

- 1 En su recurso de casación, Deichmann SE solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de enero de 2018, Deichmann/EUIPO — Munich (Representación de una cruz en el lateral de una zapatilla deportiva) (T-68/16, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:7), mediante la cual este desestimó su recurso de anulación contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 de diciembre de 2015 (asunto R 2345/2014-4), relativa a un procedimiento de caducidad entre Deichmann y Munich, S.L. (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

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), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada, fue derogado y sustituido, con efectos a 1 de octubre de 2017, por el 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). No obstante, habida cuenta de la fecha en que se presentó la solicitud de caducidad de que se trata, a saber, el 26 de enero de 2011, que resulta decisiva para determinar el Derecho aplicable, en el presente litigio se aplicará lo dispuesto en el Reglamento n.º 207/2009.

- 3 El artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Uso de la marca [de la Unión]», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra a):

«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 El artículo 51 de este Reglamento, titulado «Causas de caducidad», establece lo siguiente en su apartado 1, letra a):

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca [de la Unión] han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca [de la Unión] si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención».

5 El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 (DO 2017, L 205, p. 39), que, a tenor de su artículo 38, solo fue aplicable a partir del 1 de octubre de 2017, es decir, con posterioridad a la fecha de adopción de la resolución impugnada, dispone lo siguiente en su artículo 3, titulado «Representación de la marca»:

«1. La marca deberá estar representada en cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, siempre que pueda reproducirse en el Registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular.

2. La representación de la marca definirá el objeto del registro. En los casos en que la representación vaya acompañada de una descripción con arreglo al apartado 3, letras d), e), f), inciso ii), y h), o al apartado 4, la descripción deberá concordar con la representación y no extender su ámbito de protección.

3. Cuando la solicitud se refiera a cualquiera de los tipos de marcas enumerados en las letras a) a j), deberá contener una indicación al respecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 o 2, el tipo de la marca y su representación coincidirán entre sí, como sigue:

- a) en el caso de una marca constituida exclusivamente por palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de ambos (marca denominativa), la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo en escritura y disposición normales, sin características gráficas o color;
- b) en el caso de una marca con caracteres, estilización o disposición especiales o con una característica gráfica o un color (marca figurativa), incluidas las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos o por una combinación de elementos verbales y figurativos, la marca estará representada por la presentación de una reproducción del signo con todos sus elementos y, en su caso, sus colores;
- c) en el caso de una marca consistente en, o ampliada a, una forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia (marca de forma), la marca estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma, incluidas las imágenes generadas por ordenador, o bien de una reproducción fotográfica. La reproducción gráfica o fotográfica podrá contener distintas vistas. Cuando la representación no se facilite electrónicamente, podrá contener hasta seis vistas diferentes;
- d) en el caso de una marca consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto (marca de posición), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que identifique adecuadamente la posición de la marca y su tamaño o proporción en relación con los productos de que se trate. Los elementos que no forman parte del objeto del registro deberán ser ignorados visualmente, preferentemente por líneas discontinuas o punteadas. La representación podrá ir acompañada de una descripción en la que se detalle la forma en que se coloca el signo sobre los productos;
- e) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente (marca de patrón), la marca estará representada por la presentación de una reproducción que muestre el patrón de repetición. La representación podrá ir acompañada de una descripción que detalle cómo sus elementos se repiten periódicamente;
- f) en el caso de una marca de color,

- i) cuando la marca esté compuesta exclusivamente de un solo color sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción del color y una indicación de dicho color por referencia a un código de color generalmente reconocido;
 - ii) cuando la marca esté constituida exclusivamente por una combinación de colores sin contornos, estará representada por la presentación de una reproducción que muestre la disposición sistemática de la combinación de los colores de manera uniforme y predeterminada y una indicación de esos colores por referencia a un código de color generalmente reconocido; podrá añadirse también una descripción detallada de la disposición sistemática de los colores;
- g) en el caso de una marca constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos (marca sonora), la marca estará representada por la presentación de un archivo de audio que reproduzca el sonido o por una representación exacta del sonido en notación musical;
- h) en el caso de una marca compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya (marca de movimiento), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una serie de imágenes que muestre el movimiento o cambio de posición o de una serie de imágenes secuenciales fijas que muestren el movimiento o el cambio de posición; en aquellos casos en los se utilicen imágenes fijas, estas podrán ir numeradas o acompañadas de una descripción explicativa de la secuencia;
- i) en el caso de una marca constituida por la combinación de imagen y sonido, o que los incluya (marca multimedia), la marca estará representada por la presentación de un archivo audiovisual que contenga la combinación de la imagen y del sonido;
- j) en el caso de una marca compuesta por elementos con características holográficas (marca holograma), la marca estará representada por la presentación de un archivo de vídeo o una reproducción gráfica o fotográfica que contengan las vistas necesarias para identificar suficientemente el efecto holográfico en su totalidad.
4. Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos enumerados en el apartado 3, su representación cumplirá las normas establecidas en el apartado 1 y podrá ir acompañada de una descripción.
5. Cuando la representación se facilite en formato electrónico, el director ejecutivo de la Oficina determinará los formatos y el tamaño del archivo electrónico, así como cualesquiera otras especificaciones técnicas pertinentes.
6. Cuando la representación no se presente por medios electrónicos, la marca deberá reproducirse en hoja aparte separada de aquella en la que figure el texto de la solicitud. La hoja en la que se reproduzca la marca deberá contener todas las visiones o imágenes pertinentes y sus dimensiones se limitarán al formato DIN A4 (29,7 cm de alto y 21 cm de ancho). Se dejará en toda su superficie un margen mínimo de 2,5 cm.
7. Si la correcta orientación de la marca no resulta evidente, se indicará con la mención “parte superior” en cada reproducción.
8. La reproducción de la marca será de calidad tal que pueda:
- a) reducirse a un tamaño no inferior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto; o
 - b) ampliarse a un tamaño no superior a 8 cm de ancho por 8 cm de alto.

9. La presentación de una muestra o un modelo no constituirá una representación adecuada de la marca.»

Antecedentes del litigio y resolución impugnada

- 6 Los antecedentes del litigio, tal como resultan de los apartados 1 a 14 de la sentencia recurrida, pueden resumirse como se expone a continuación.
- 7 El 6 de noviembre de 2002, la coadyuvante, Munich, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009.
- 8 La marca figurativa cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, «marca controvertida») estaba representada del siguiente modo:



- 9 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 25 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 «Calzado deportivo».
- 10 La marca controvertida se registró el 24 de marzo de 2004 con el número 2923852.
- 11 En el marco de la acción por violación de marca entablada por Munich ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) contra Deichmann, esta última interpuso, el 29 de junio de 2010, una demanda reconvenzional basada en el artículo 51, apartado 1, letra a), el artículo 52, apartado 1, letra a), y el artículo 100, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. El 26 de octubre de 2010, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento sobre la acción por violación de marca con arreglo al artículo 100, apartado 7, del Reglamento n.º 207/2009 e instó a Deichmann a que presentara una solicitud de caducidad y de nulidad ante la EUIPO en un plazo de tres meses.
- 12 El 26 de enero de 2011, la recurrente presentó ante la EUIPO una solicitud de caducidad de la marca controvertida sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, alegando que, en particular durante los cinco años anteriores a la fecha de la demanda reconvenzional, la marca no había sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea para los productos para los que había sido registrada.
- 13 Mediante resolución de 7 de agosto de 2014, la División de Anulación de la EUIPO estimó la solicitud de caducidad, declaró la caducidad de la marca controvertida a partir del 26 de enero de 2011 y condenó a Munich en costas.
- 14 El 10 de septiembre de 2014, Munich interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

- 15 Mediante la resolución impugnada, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de caducidad. La Cuarta Sala señaló, en esencia, que las pruebas de uso demostraban el uso de la marca controvertida para el «calzado deportivo» de la clase 25 del Arreglo de Niza durante el período pertinente, que definió como el correspondiente a los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda reconventional.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 16 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 15 de febrero de 2016, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución impugnada.
- 17 En apoyo de su recurso, la recurrente adujo tres motivos. El primer motivo se basaba en la infracción del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 por parte de la Sala de Recurso y en él se alegaba que esta última, al considerar carente de pertinencia la cuestión de si la marca controvertida era una marca figurativa o una marca de posición, había apreciado de manera errónea el objeto de dicha marca. El segundo motivo se refería a la infracción del artículo 51, apartado 1, y del artículo 15, apartado 1, de ese Reglamento, y en él se afirmaba que la Sala de Recurso, para determinar si la marca controvertida se utilizaba en la forma registrada o en una forma que no alteraba su carácter distintivo, se había limitado a comparar únicamente una parte de esta, a saber, dos bandas entrecruzadas fijadas en las zapatillas deportivas que la coadyuvante afirmaba comercializar. En su tercer motivo, la recurrente sostenía que la Sala de Recurso había infringido el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 al basarse en modelos de zapatillas deportivas cuya comercialización por la coadyuvante no se había demostrado.
- 18 En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó estos tres motivos y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
- 19 En cuanto al primer motivo, el Tribunal General consideró, en los apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida, que las «marcas de posición» se asemejaban a las categorías de marcas figurativas y tridimensionales, puesto que tenían por objeto la aplicación de elementos figurativos o tridimensionales a la superficie de un producto. Estimó que de la jurisprudencia resultaba que, en el marco de la apreciación del carácter distintivo de una marca, la calificación de una «marca de posición» como marca figurativa o tridimensional o como categoría específica de marcas carece de pertinencia. Por otra parte señaló que la jurisprudencia reconocía la posibilidad de que algunas marcas figurativas sean en realidad marcas «de posición».
- 20 Según el Tribunal General, no cabe deducir del mero hecho de que al registrarse la marca controvertida se marcara la casilla «marca figurativa» que dicha marca no pueda ser considerada simultáneamente una marca «de posición». A ese respecto, el Tribunal General señaló, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que debía tenerse en cuenta, en particular, que la representación gráfica de la marca designaba claramente, en trazo continuo, el elemento cuya protección se solicitaba y, punteado, el contorno de los productos en cuestión, sobre los que iba colocado. El Tribunal General precisó que la marca controvertida, aunque se considerase incluida en el tipo «marca de posición», seguía siendo también una marca figurativa.
- 21 En el apartado 40 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que de la representación gráfica de la marca controvertida podía deducirse directamente que la protección solicitada se refería únicamente a una cruz, constituida por dos líneas negras cruzadas, representadas en trazos continuos. En cambio, consideró que los trazos «punteados», que formaban el contorno de la zapatilla deportiva y sus cordones, debían entenderse en el sentido de que permitían precisar la ubicación de la referida cruz, en la medida en que las líneas de puntos se utilizan habitualmente en ese sentido en situaciones comparables.

- 22 El Tribunal General dedujo de ello, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había actuado debidamente al considerar que, «en la medida en que [era] la representación gráfica la que [definía] la marca, la cuestión de [si se trataba] de una marca de posición o de una marca figurativa [no era] pertinente».
- 23 En cuanto a los motivos segundo y tercero, el Tribunal General señaló que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que las pruebas presentadas ante la División de Anulación eran suficientes para probar el uso efectivo de la marca controvertida.

Pretensiones de las partes

- 24 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
 - Anule la resolución impugnada o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
 - Condene a la recurrida y a la parte coadyuvante al pago de las costas tanto del procedimiento en primera instancia como del presente recurso de casación.
- 25 Tanto Munich como la EUIPO solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

- 26 Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente invoca un motivo único relativo a la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. En apoyo de este motivo, la recurrente estima, en primer lugar, que el Tribunal General, al considerar sin pertinencia la cuestión de si la marca controvertida era una marca de posición o una marca figurativa, no tuvo en cuenta la importancia y las consecuencias jurídicas de la determinación del tipo de marca de que se trata. En segundo lugar, a su juicio, el Tribunal General no determinó correctamente el objeto de la marca controvertida, sino que consideró y trató esa marca como una marca de posición a la hora de apreciar su uso efectivo. En tercer lugar, sostiene que el Tribunal General erró al reconocer que Munich había logrado demostrar el uso efectivo de su marca mediante la aportación de pruebas de la venta de calzado en cuyo lateral se habían colocado dos líneas cruzadas.

Alegaciones de las partes

- 27 En su motivo único, la recurrente alega, en primer lugar, que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que «en la medida en que era la representación gráfica la que definía la marca, la cuestión de si se trataba de una marca de posición o de una marca figurativa no era pertinente».
- 28 La recurrente subraya, a este respecto, que, para determinar si la marca controvertida ha sido objeto o no de un uso efectivo, es preciso saber si se registró como marca de posición o como marca figurativa.
- 29 A su juicio, los requisitos legales, el objeto y el ámbito de protección propio de los diferentes tipos de marca y su utilización son en efecto distintos. Si la marca controvertida debiera considerarse una marca figurativa, su objeto consistiría en la representación gráfica tal como fue registrada, a saber, la imagen estilizada de una zapatilla deportiva de cordones con una suela no visible y dos líneas

cruzadas en el lateral. Si, en cambio, la marca controvertida se considerase una marca de posición, su objeto consistiría en dos líneas cruzadas destinadas a colocarse en una ubicación específica sobre el producto.

- 30 La recurrente impugna asimismo el apartado 34 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General indicó que la jurisprudencia reconoce la posibilidad de que algunas marcas figurativas sean en realidad marcas «de posición». Alega que esta interpretación es contraria al artículo 3, apartado 3, letra d), del Reglamento de Ejecución 2017/1431, según el cual las marcas de posición constituyen una categoría específica de marcas, diferente de la categoría de las marcas figurativas. Además, sostiene que la jurisprudencia citada por el Tribunal General, en particular la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), y la sentencia del Tribunal General de 28 de septiembre de 2010, Rosenruist/OAMI (Representación de dos curvas sobre un bolsillo) (T-388/09, no publicada, EU:T:2010:410), no es aplicable al caso de autos, dado que el registro de la marca controvertida en el presente asunto, que la designaba como marca figurativa, no contenía ni una descripción de la marca que pudiera llevar a considerarla una marca de posición ni tampoco una declaración de renuncia.
- 31 Por añadidura, la recurrente considera que el Tribunal General se contradice al afirmar, por una parte, que la cuestión de determinar si se trataba de una marca de posición o de una marca figurativa no era pertinente y al tratar, por otra parte, la marca controvertida como una marca de posición en los apartados 26, 28, 35, 40, 49 y 65 y siguientes de la sentencia recurrida.
- 32 A su juicio, en cualquier caso, constituye un error considerar marca de posición a la marca controvertida, dado que en el formulario de solicitud de marca se designaba como marca figurativa y así fue registrada. Por lo tanto, según la recurrente, el Tribunal General incurrió en un error al determinar el objeto de la marca impugnada, lo que le llevó a considerar y a tratar esa marca como una marca de posición a la hora de apreciar su uso efectivo.
- 33 La recurrente alega así, en primer lugar, en contra de la apreciación del Tribunal General según la cual el contorno exacto de la zapatilla deportiva no se reivindicaba como marca, ya que aparecía punteado, que el mero trazado de una línea de puntos o discontinua no demuestra, a falta de otros criterios que den a entender que se trata de una marca de posición, que los elementos que aparecen representados en esa forma hayan sido objeto de renuncia. A su juicio, si no existe una declaración de renuncia ni una descripción, es preciso suponer que esas líneas forman parte de la marca controvertida.
- 34 En segundo lugar, en su opinión, ninguna disposición legal establece que la mera utilización de líneas punteadas para representar una marca implique que debe calificarse de marca de posición.
- 35 En tercer lugar, según la recurrente, el Tribunal General estimó erróneamente, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que la marca impugnada debía considerarse una marca de posición, dado que Munich había reivindicado una anterioridad basándose en una marca española registrada en 1992, cuya representación gráfica era idéntica a la marca controvertida y que contenía una descripción que precisaba que la marca consistía en la representación de una cruz situada en el lateral de una zapatilla deportiva.
- 36 Por último, la recurrente alega que el Tribunal General infringió el artículo 51, apartado 1, letra a), y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 al limitarse a examinar si las líneas cruzadas estaban colocadas o no en una posición precisa en las zapatillas deportivas vendidas por Munich, sin comparar los signos empleados por esta y la marca tal como había sido registrada. De este modo, afirma, el Tribunal General consideró incorrectamente que Munich había demostrado el uso efectivo de la marca controvertida acreditando la venta de zapatillas deportivas con dos líneas cruzadas en su lateral.
- 37 La EUIPO considera infundado este motivo de casación.

- 38 Munich, que alega con carácter principal la inadmisibilidad del motivo de casación, lo considera en cualquier caso infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 39 Por lo que se refiere, con carácter preliminar, a la excepción de inadmisibilidad propuesta por Munich y basada en la naturaleza supuestamente fáctica de la apreciación del Tribunal General en cuanto a los elementos constitutivos de la marca controvertida, a saber, la de que esta consistía únicamente en una cruz negra y no en un segundo plano punteado, del recurso de casación se desprende que la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al estimar que no era pertinente en el caso de autos determinar si la marca controvertida era una marca de posición o una marca figurativa. Dado que la excepción de inadmisibilidad no se refiere a la apreciación del Tribunal General impugnada mediante este motivo de casación, procede desestimarla.
- 40 En cuanto al fondo del motivo, es preciso hacer constar, en primer lugar, que, en la fecha pertinente en el presente asunto, la legislación aplicable no definía las «marcas de posición», de modo que el Tribunal General no estaba obligado a considerar pertinente la cuestión de la calificación de la marca controvertida como marca figurativa o como marca de posición.
- 41 Asimismo, es preciso poner de relieve que el Tribunal General no se contradijo cuando, por una parte, consideró no pertinente la cuestión de si la marca controvertida debía considerarse una marca de posición o una marca figurativa y, por otra parte, trató esa marca como marca de posición. En efecto, el Tribunal General estimó, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que la marca controvertida, aunque se considerase incluida en ese tipo de marca, seguía siendo también una marca figurativa. Por otra parte, para apreciar la existencia o no de un uso efectivo de la marca controvertida, el Tribunal General se basó esencialmente en la representación gráfica de la marca, con independencia de su clasificación, al indicar, en los apartados 40 y 42 a 44 de dicha sentencia, que la protección solicitada se refería únicamente a una cruz constituida por dos líneas negras cruzadas, representadas en trazos continuos, y que los trazos punteados, que formaban el contorno de la zapatilla deportiva y sus cordones, únicamente estaban destinados a permitir delimitar más fácilmente la ubicación del grafismo en el lateral de la zapatilla.
- 42 El Tribunal General recordó fundadamente, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que las «marcas de posición» se asemejan a las categorías de marcas figurativas y tridimensionales, puesto que tienen por objeto la aplicación de elementos figurativos o tridimensionales a la superficie de un producto, y que, en el marco de la apreciación del carácter distintivo de una marca, la calificación de una «marca de posición» como marca figurativa o tridimensional o como categoría específica de marcas carece de pertinencia [sentencia de 15 de junio de 2010, X Technology Swiss/OAMI (Coloración naranja de la puntera de un calcetín), T-547/08, EU:T:2010:235].
- 43 Tal calificación carece igualmente de pertinencia a la hora de apreciar, como el caso de autos, el uso efectivo de esa marca. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca son análogos a los relativos a la adquisición por un signo de carácter distintivo como consecuencia del uso, a efectos de su registro (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Soci  t   des produits Nestl  /Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P, EU:C:2018:596, apartado 70 y jurisprudencia citada).
- 44 Adem  s, en cuanto a la determinaci  n del objeto de la marca controvertida, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la representaci  n gr  fica de una marca debe ser clara, precisa, completa en s   misma, f  cilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, apartado 55).

- 45 A este respecto, el Tribunal General constató, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, que, para la representación gráfica de la marca controvertida se habían empleado dos tipos de grafismos, a saber, unas líneas discontinuas o «punteadas», que representaban la apariencia del producto protegido por esta marca, y dos líneas continuas llenas, que representaban una cruz colocada en el producto. De ello dedujo, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, que los trazos «punteados», que formaban el contorno de la zapatilla deportiva y sus cordones, debían entenderse en el sentido de que permitían precisar la ubicación de la cruz, pues tales líneas discontinuas se utilizan habitualmente para mostrar con precisión la posición de un signo en el producto para el que dicho signo se ha registrado, sin que el contorno del referido producto esté sin embargo protegido por la marca.
- 46 Esta apreciación fáctica, que no corresponde al Tribunal de Justicia controlar en un recurso de casación, confirma la apreciación formulada por el Tribunal General en el apartado 40 de la sentencia recurrida, según la cual podía deducirse directamente de la representación gráfica de la marca controvertida, y con suficiente precisión, que la protección solicitada se refería únicamente a una cruz, constituida por dos líneas negras cruzadas, representadas en trazos continuos.
- 47 En contra de lo alegado por la recurrente, el hecho de que la marca controvertida se registrase como marca figurativa no resulta pertinente en el presente asunto para determinar el alcance de la solicitud de protección. En efecto, para apreciar las características de un signo pueden tomarse en consideración, además de la representación gráfica y de las eventuales descripciones formuladas al presentar la solicitud de registro, otros elementos útiles para la correcta identificación de las características esenciales de un signo (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry, C-337/12, no publicada, EU:C:2014:129, apartado 54).
- 48 En cuanto a la alegación de la recurrente de que, en el caso de que una marca que contiene líneas discontinuas o punteadas no se describa como marca de posición o en el caso de que las líneas discontinuas o punteadas no sean objeto de una declaración de renuncia expresa, de ello debe deducirse que esas líneas forman parte de la marca, basta con señalar que el solicitante de la protección de marcas es libre de precisar el alcance de la protección solicitada añadiendo una descripción del objeto de la marca registrada.
- 49 Si bien es cierto que, como subraya la recurrente, el uso de las líneas discontinuas al registrar una marca va acompañado a menudo de una descripción o de una declaración de renuncia a fin de limitar el alcance de la protección solicitada, no es menos cierto que ni la legislación aplicable *ratione temporis* ni la jurisprudencia exigen que se presenten tales declaraciones. En la medida en que la recurrente alega, además, que las Directrices de la EUIPO exigen que una marca de posición se describa expresamente como tal, procede recordar que tales Directrices no constituyen actos jurídicos vinculantes para la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 48).
- 50 Por último, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al considerar, tras un examen detallado que se recoge en los apartados 64 a 69 de la sentencia recurrida, que las diferencias entre la marca controvertida y las variantes utilizadas en las zapatillas deportivas comercializadas por Munich eran insignificantes y permitían a esta última justificar el «uso efectivo» de la marca controvertida.
- 51 Por tanto, procede desestimar por infundado el motivo único de casación invocado por la recurrente y, en consecuencia, el recurso de casación en su totalidad.

Costas

- 52 En virtud del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 53 Como la EUIPO y Munich han solicitado la condena en costas de la recurrente y el motivo de casación formulado por esta ha sido desestimado, procede condenarla en costas.

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

- 1) Desestimar el recurso de casación.**
- 2) Condenar en costas a Deichmann SE.**

Firmas