



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 28 de febrero de 2018*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 15, apartado 1 — Artículo 57, apartados 2 y 3 — Artículo 64 — Artículo 76, apartado 2 — Reglamento (CE) n.º 2868/95 — Regla 22, apartado 2 — Regla 40, apartado 6 — Procedimiento de nulidad — Solicitudes de nulidad basadas en una marca nacional anterior — Uso efectivo de la marca anterior — Prueba — Desestimación de las solicitudes — Consideración de pruebas nuevas por parte de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) — Anulación de las resoluciones de la División de Anulación de la EUIPO — Devolución — Consecuencias»

En el asunto C-418/16 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 julio de 2016,

mobile.de GmbH, anteriormente **mobile.international GmbH**, con domicilio social en Kleinmachnow (Alemania), representada por el Sr. T. Lührig, Rechtsanwalt,

parte recurrente en casación,

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

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

parte recurrida en primera instancia,

Rezon OOD, con domicilio social en Sofía (Bulgaria), representada por el Sr. P. Kanchev, advokat,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de Sala, y los Sres. C.G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin y E. Regan (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

* Lengua de procedimiento: alemán.

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de noviembre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, mobile.de GmbH, anteriormente mobile.international GmbH, solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de mayo de 2016, mobile.international/EUIPO — Rezon (mobile.de) (T-322/14 y T-325/14, no publicada, en lo sucesivo «sentencia recurrida», EU:T:2016:297), mediante la que dicho Tribunal desestimó sus dos recursos, que tenían por objeto la anulación de las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 9 de enero (asunto R 922/2013-1) y de 13 de febrero de 2014 (asunto R 951/2013-1) (en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas») relativas a sendos procedimientos de nulidad entre mobile.international y Rezon OOD.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 207/2009

- 2 El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), 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) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»), dispone lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

- ii) las marcas registradas en un Estado miembro [...]

[...]»

- 3 El artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009 prevé:

«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 párrafo primero, también tendrán la consideración de uso:

- a) el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada a nombre del titular;

[...]»

4 El artículo 53, apartado 1, de este Reglamento tiene el siguiente tenor:

«La marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] [...]:

- a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

[...]»

5 El artículo 54 de dicho Reglamento versa sobre la caducidad por tolerancia.

6 A tenor del artículo 57 del mismo Reglamento:

«1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la [EUIPO] invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.

2. A instancia del titular de la marca de la Unión, el titular de una marca de la Unión anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, 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 el titular de dicha marca de la Unión anterior basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca de la Unión anterior haya estado registrada durante por lo menos cinco años. [...] A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca de la Unión anterior solamente ha sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales está registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Unión queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]

5. Si del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad resultara que hubiera tenido que denegarse el registro de la marca para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, se declararán caducados los derechos del titular de la marca de la Unión o se declarará la nulidad de la marca para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, se desestimará la solicitud de caducidad o de nulidad.

[...]»

7 El artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 establece lo siguiente:

«Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.»

8 El artículo 64 del mismo Reglamento dispone:

«1. Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.

2. Si la sala de recurso devolviera el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la sala de recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

[...]»

9 El artículo 76, apartado 2, del citado Reglamento establece lo siguiente:

«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.»

Reglamento de Ejecución

10 El apartado 2 de la regla 22 del 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 (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO 2005, L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución»), establece lo siguiente:

«En el caso de que la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la [EUIPO] le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la [EUIPO] desestimaré la oposición.»

11 La regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento de Ejecución versa sobre las indicaciones y las pruebas que se han de aportar a efectos de demostrar el uso de la marca.

12 La regla 40, apartado 6, de este Reglamento establece:

«Si el solicitante tuviese que aportar la prueba del uso o demostrar que hay razones adecuadas para la falta de uso con arreglo al artículo [57], apartados 2 o 3, del Reglamento [n.º 207/2009], la [EUIPO] invitará al solicitante a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique. En el caso de que no se hubiera aportado la prueba en el plazo establecido, se rechazará la solicitud de nulidad. Se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22, [apartado 2] [...]»

13 La regla 50, apartado 1, del citado Reglamento establece:

«Salvo disposición en contrario, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada.

[...]

Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una división de oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la división de oposición de acuerdo con el Reglamento [n.º 207/2009] y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo [76], apartado 2, del Reglamento [n.º 207/2009].»

Antecedentes del litigio

- 14 El 17 de noviembre de 2008, la recurrente en casación presentó dos solicitudes de marca de la Unión ante la EUIPO, relativas al signo denominativo mobile.de (en lo sucesivo, «marca denominativa») y al signo figurativo (en lo sucesivo, «marca figurativa») reproducido a continuación:



- 15 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de estas marcas están incluidos en las clases 9, 16, 35, 38 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»).
- 16 La marca figurativa y la marca denominativa fueron registradas el 26 de enero y el 29 de septiembre de 2010, respectivamente.
- 17 El 18 de enero de 2011, Rezon presentó ante la EUIPO sendas demandas de nulidad de la marca denominativa y de la marca figurativa, con arreglo al artículo 53, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. En apoyo de estas demandas, Rezon invocó la marca figurativa búlgara registrada el 20 de abril de 2005 (en lo sucesivo, «marca nacional anterior controvertida»), reproducida a continuación:



- 18 La marca nacional anterior controvertida fue registrada para servicios incluidos en las clases 35, 39 y 42 del Arreglo de Niza y correspondientes a la siguiente descripción:
- clase 35: «Publicidad; gestión de negocios; administración comercial; trabajos de oficina»;
 - clase 39: «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes», y
 - clase 42: «Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis e investigación industrial; servicios de diseño y desarrollo de hardware y software de ordenador; servicios jurídicos».
- 19 Sin embargo, las solicitudes de nulidad se basaron únicamente en los servicios incluidos en las clases 35 y 42 del Arreglo de Niza.

- 20 Ante la División de Anulación de la EUIPO (en lo sucesivo, «División de Anulación»), la recurrente en casación solicitó que Rezon aportara prueba del uso de la marca nacional anterior controvertida, con arreglo al artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, en lo que atañe a los servicios incluidos en ambas clases.
- 21 Mediante sendas resoluciones de 28 de marzo de 2013, la División de Anulación desestimó las solicitudes de nulidad, ya que Rezon no había aportado esta prueba.
- 22 La Sala de Recurso que conoció de los recursos interpuestos por Rezon contra estas resoluciones, tras tener en cuenta, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, una serie de elementos de prueba adicionales presentados por primera vez en el marco de dichos recursos, consideró, en el apartado 61 de cada una de las resoluciones controvertidas, que Rezon había demostrado el uso efectivo de la marca nacional anterior controvertida en lo que respecta a los servicios de publicidad de vehículos automóviles incluidos en la clase 35 del Arreglo de Niza. En consecuencia, en el apartado 62 de estas resoluciones, anuló las resoluciones de la División de Anulación. Comoquiera que las partes no habían presentado ninguna alegación relativa a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y la División de Anulación no había examinado el riesgo de confusión, la Sala de Recurso, en el mismo apartado 62 de las mencionadas resoluciones, devolvió los asuntos a dicha División a efectos del examen del fondo de las solicitudes de nulidad, con arreglo al artículo 64 de dicho Reglamento.

Recursos ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 23 Mediante demandas presentadas ante el Tribunal General el 6 de mayo (asunto T-325/14) y el 7 de mayo de 2014 (asunto T-322/14), la recurrente en casación interpuso dos recursos al objeto de obtener la anulación de las resoluciones controvertidas.
- 24 Tras haber acordado mediante resolución de 4 de marzo de 2016 la acumulación de los asuntos T-322/14 y T-325/14 a efectos de la resolución que ponga fin a la instancia, el Tribunal General desestimó, mediante la sentencia recurrida, ambos recursos en su integridad.

Pretensiones de las partes

- 25 Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
 - Condene en costas a la EUIPO.
- 26 La EUIPO y Rezon solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral

- 27 Tras la lectura de las conclusiones de la Abogado General, la recurrente en casación, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de enero de 2018, solicitó que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento. En apoyo de su solicitud, la recurrente en casación alega que de los artículos 10, apartado 7, y 19, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga los Reglamentos (CE) n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96 de la Comisión (DO 2017, L 205, p. 1), aplicable, salvo algunas excepciones, desde el 1 de octubre de 2017, se desprende

que solo «motivos válidos» pueden justificar que la EUIPO tenga en cuenta, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, pruebas adicionales del uso de una marca anterior presentadas por el solicitante de nulidad una vez expirados los plazos establecidos. De ello se desprende a su juicio que el segundo motivo está fundado. Por otro lado, al manifestar en el punto 40 de sus conclusiones la opinión de que el sexto motivo no está fundado, debido a la facultad de apreciación de que dispone la EUIPO para tener en cuenta pruebas adicionales, la Abogado General no responde a la cuestión de si dicha facultad se ha ejercido sin incurrir en error de Derecho.

- 28 Cabe recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevén la posibilidad de que las partes interesadas presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (sentencia de 4 de septiembre de 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, apartado 30 y jurisprudencia citada).
- 29 Con arreglo al artículo 252 TFUE, párrafo segundo, la función del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas (sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión, C-33/14 P, EU:C:2015:609, apartado 25).
- 30 Por consiguiente, el hecho de que una parte no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuales sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión, C-33/14 P, EU:C:2015:609, apartado 26).
- 31 Dicho esto, el Tribunal de Justicia podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, conforme al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o también cuando el asunto deba resolverse sobre la base de un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados previstos en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 29 de abril de 2015, Nordzucker, C-148/14, EU:C:2015:287, apartado 24).
- 32 Este no es el caso en el presente asunto. En efecto, al igual que la EUIPO y Rezon, la recurrente ha podido exponer durante la fase escrita del procedimiento todas sus alegaciones de hecho y de Derecho en apoyo de sus pretensiones, incluidas las relativas a la posibilidad de presentar en el marco de un procedimiento de nulidad pruebas adicionales del uso de una marca anterior, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. De este modo, el Tribunal de Justicia considera, oída la Abogado General, que dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse y que estos se han debatido ante ella.
- 33 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia estima que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

Sobre el recurso de casación

Sobre la admisibilidad del recurso de casación

- 34 Rezon sostiene que el recurso de casación no contiene indicaciones claras sobre los fundamentos que, según la recurrente, hacen necesario un reexamen de la sentencia recurrida. Además, sostiene que la recurrente no demuestra ni un interés jurídico en interponer este recurso de casación ni un interés en ejercitar la acción. Alega que el mandato *ad litem* adjunto a dicho recurso de casación no incluye

ninguna expresión de voluntad relativa a un posible poder de representación ante el juez de la Unión. Ese mandato se refiere a procedimientos anteriores y sus términos no son lo suficientemente precisos para fundamentar el poder.

- 35 Según reiterada jurisprudencia, se desprende del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. A este respecto, el artículo 169, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que, en los motivos y fundamentos jurídicos invocados, deberán identificarse con precisión los extremos de los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal General que se impugnan (sentencia de 20 de septiembre de 2016, Mallis y otros/Comisión y BCE, C-105/15 P a C-109/15 P, EU:C:2016:702, apartados 33 y 34).
- 36 Estos requisitos se cumplen manifiestamente en el caso de autos. En efecto, el presente recurso de casación indica con toda la claridad requerida los elementos impugnados de la sentencia recurrida y los motivos y alegaciones desarrollados para obtener la anulación de dicha sentencia.
- 37 Además, debe recordarse que, en virtud del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas; sin embargo, los coadyuvantes que no sean Estados miembros o instituciones de la Unión solo podrán interponer ese recurso de casación cuando la resolución del Tribunal General les afecte directamente.
- 38 Dado que, en primera instancia, mobile.de tenía la condición de demandante, no de coadyuvante, y se han desestimado totalmente sus pretensiones, este mero hecho justifica su legitimación activa y su interés en ejercitar la acción en el marco del presente recurso de casación, sin que tenga que demostrar que la sentencia recurrida le afecta directamente (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, apartado 24).
- 39 Por último, el abogado que representa a la recurrente en casación en el marco del presente recurso ha justificado su condición, con arreglo al artículo 44, apartado 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, mediante un poder otorgado por dicha sociedad a efectos de representarla en todo litigio en materia de Derecho de marcas.
- 40 De ello se deduce que el presente recurso de casación no puede, de entrada, ser declarado inadmisibles en su integridad.

Sobre el fondo

Sobre los motivos de casación primero y segundo

– Alegaciones de las partes

- 41 Mediante su primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General infringió el artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009 y las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución, al declarar que la Sala de Recurso podía tener en cuenta válidamente elementos de prueba del uso efectivo de la marca nacional anterior controvertida presentados por primera vez ante ella. A este respecto, sostiene que el Tribunal General consideró erradamente en los

apartados 27 y 28 de la sentencia recurrida que, cuando determinados elementos mediante los que se pretende demostrar este uso se han presentado dentro del plazo fijado por la EUIPO, en principio, el procedimiento de nulidad debe seguir su curso.

- 42 Afirma que este razonamiento es contrario tanto al tenor como a la sistemática de estas disposiciones. Aduce que el concepto de «prueba», en el sentido del artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, exige que el solicitante de nulidad demuestre realmente el uso efectivo de la marca anterior de que se trata. A falta de prueba, la solicitud debe denegarse. Del mismo modo, las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución precisan que la oposición y la solicitud de nulidad deben desestimarse cuando no se ha presentado la «prueba del uso» en el plazo fijado. Sobre este particular, el artículo 57, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, como disposición procesal general, queda sin aplicación a favor de las disposiciones, más específicas, previstas en el artículo 57, apartado 2, del Reglamento y en las mencionadas reglas.
- 43 Mediante su segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la recurrente reprocha al Tribunal General, en primer lugar, haber aplicado esta disposición. A su juicio, esta solo se aplica «salvo disposición en contrario». Pues bien, las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución constituyen precisamente «disposiciones en contrario». Asimismo, mientras que la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento contiene una norma especial que concede a la Sala de Recurso la posibilidad de tener en cuenta hechos nuevos en el marco del procedimiento de oposición, esta norma especial no existe para el procedimiento de nulidad. A mayor abundamiento, es conforme con la finalidad de estas reglas que las Salas de Recurso solo tengan esta facultad en el marco del procedimiento de oposición, ya que, a diferencia de un oponente, que debe respetar un plazo muy corto, el titular de un derecho anterior puede determinar él mismo el momento en el que iniciará el procedimiento de nulidad y, a falta de oposición, el titular de la marca puede legítimamente confiar en su existencia.
- 44 En segundo lugar, la recurrente en casación afirma que, en los apartados 40 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basó exclusivamente en que las pruebas presentadas extemporáneamente tenían pertinencia real, sin tener en cuenta la fase del procedimiento en la que se habían presentado y sin examinar si las circunstancias que la rodeaban se oponían a esta consideración. Pues bien, en el caso de autos el solicitante de nulidad disponía de las pruebas controvertidas desde la fase del inicio del procedimiento y tuvo varias ocasiones de formular su punto de vista respecto de las críticas de la recurrente en casación relativas al valor probatorio de dichas pruebas.
- 45 En tercer lugar, la recurrente en casación alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 42 de la sentencia recurrida, las facturas presentadas ante la Sala de Recurso no constituyen una confirmación o una clarificación de los listados de facturas presentados ante la División de Anulación. A este respecto, considera que el Tribunal General desnaturalizó los hechos y las pruebas en el apartado 43 de dicha sentencia. A su juicio, el Tribunal General se basó en argumentos contradictorios al estimar a la vez, por un lado, que estos listados ya habían tenido un valor probatorio considerable ante la División de Anulación y, por otro, que solo estas facturas permitían comprender que los mencionados listados eran listados de facturas. Por otro lado, en su opinión, el Tribunal General desnaturalizó los hechos al afirmar que la recurrente había reconocido que había podido entender la referencia «publicidad en mobile.bg» en búlgaro, siendo así que esta no había podido identificar a partir de esos listados ninguna referencia a la prestación de servicios de publicidad.
- 46 La EUIPO, apoyada por Rezon, considera que ambos motivos de casación son infundados.

– *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 47 Con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, 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.
- 48 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada por el Tribunal General en el apartado 25 de la sentencia recurrida, del tenor de esta 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 n.º 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno que la EUIPO tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 42, y de 4 de mayo de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, no publicada, EU:C:2017:345, apartado 55).
- 49 En efecto, al precisar en ese caso que la EUIPO «podrá» decidir no tener en cuenta tales pruebas, la referida disposición otorga a la EUIPO una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquellas (sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartados 43, 63 y 68, y de 4 de mayo de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, no publicada, EU:C:2017:345, apartado 56).
- 50 En la medida en que los motivos primero y segundo formulados por la recurrente en casación se refieren a la facultad de apreciación de que dispone la Sala de Recurso para determinar si existe una «disposición en contrario» respecto del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 que pueda privar a la EUIPO de esta facultad de apreciación, debe realizarse un análisis de las normas que regulan el procedimiento de recurso.
- 51 A este respecto, la regla 50, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Ejecución prevé que, salvo disposición en contrario, las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso.
- 52 Ahora bien, en relación con la presentación de la prueba del uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 57, apartados 2 o 3, del Reglamento n.º 207/2009, en el marco, como en el caso de autos, de un procedimiento de nulidad iniciado sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, la regla 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución establece que la EUIPO debe invitar al titular de la marca anterior a que demuestre su uso durante un plazo que especifica.
- 53 Si bien es cierto que del tenor literal de dicha regla se deriva que, cuando no se presente prueba alguna del uso de la marca de que se trate en el plazo establecido por la EUIPO, esta debe, en principio, desestimar de oficio la solicitud de nulidad, en cambio, como recordó el Tribunal General en el apartado 27 de la sentencia recurrida, tal conclusión no se impone si se presentaron en el citado plazo ciertos elementos destinados a acreditar dicho uso (véanse, por analogía, las sentencias de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 86, y de 4 de mayo de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, no publicada, EU:C:2017:345, apartado 58).
- 54 En efecto, en tal caso, a menos que sea manifiesto que los mencionados elementos carecen de toda pertinencia para demostrar el uso efectivo de la marca anterior de que se trata, el procedimiento ha de seguir su curso. Así pues, incumbe a la EUIPO, en particular, como establece el artículo 57, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, invitar a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes. En tal contexto, si la solicitud de nulidad se desestima debido a que la marca anterior de que se trata no ha sido objeto de uso efectivo, esa desestimación no es el resultado de la aplicación de la regla 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución, disposición de naturaleza

esencialmente procesal, sino exclusivamente de la aplicación de las disposiciones materiales recogidas en el artículo 57, apartados 2 o 3, del Reglamento n.º 207/2009 (véase, por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, *Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 87).

- 55 De ello se deduce que, como declaró correctamente el Tribunal General en el apartado 29 de la sentencia recurrida, la presentación de pruebas del uso de la marca anterior de que se trate que se añadan a las presentadas en el plazo fijado por la EUIPO en virtud de la regla 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución sigue siendo posible tras la expiración de dicho plazo y no se prohíbe en modo alguno que la EUIPO tenga en cuenta pruebas adicionales presentadas extemporáneamente, haciendo uso de la facultad de apreciación que le otorga el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (véanse, por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, *Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 88, y el auto de 16 de junio de 2016, *L'Oréal/EUIPO*, C-611/15 P, no publicado, EU:C:2016:463, apartado 25).
- 56 Se desprende de lo anterior que la regla 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución no constituye, al contrario de lo que sostiene la recurrente en casación, una disposición en contrario, respecto del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que tenga como consecuencia que la Sala de Recurso no pueda tener en cuenta las pruebas adicionales del uso de la marca anterior de que se trate presentada por el solicitante de nulidad en apoyo de su recurso ante ella (véase, por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, *Centrotherm Systemtechnik/OAMI y centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, apartado 88).
- 57 Por otro lado, en relación con el procedimiento de recurso, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que se desprende del artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 76, apartado 2, de dicho Reglamento, que, a efectos del examen del fondo del recurso del que conoce, la Sala de Recurso no solo invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a presentar en el plazo que se les imponga sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido, sino que podrá también decidir la práctica de diligencias de instrucción, entre las que figura la presentación de elementos de hecho o de prueba. Dichas disposiciones contemplan a su vez la posibilidad de que el sustrato fáctico vaya enriqueciéndose en las diversas fases del procedimiento ante la EUIPO (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2007, *OAMI/Kaul* C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 58).
- 58 La recurrente en casación tampoco puede alegar que la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución constituye una disposición en contrario respecto del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 59 Sobre este particular, debe recordarse que, a tenor de la mencionada regla 50, apartado 1, párrafo tercero, cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 60 Así pues, el Reglamento de Ejecución prevé expresamente que, al examinar un recurso contra una resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso dispone de la facultad de apreciación derivada de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, de ese Reglamento de Ejecución y del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 para decidir si procede o no tener en cuenta hechos y pruebas nuevos o adicionales que no se hayan presentado en los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición (sentencia de 3 de octubre de 2013, *Rintisch/OAMI*, C-122/12 P, EU:C:2013:628, apartado 33).

- 61 No obstante, no se puede deducir de ello *a contrario* que, cuando examina un recurso contra una resolución de una División de Anulación, la Sala de Recurso no dispone de tal facultad de apreciación. En efecto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento de Ejecución no es sino la expresión, en relación con el examen de un recurso dirigido contra una resolución de una División de Oposición, del principio que se desprende del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que es el fundamento jurídico de la mencionada regla 50 y que contiene una norma dotada de proyección horizontal en el sistema de dicho Reglamento, que, por lo tanto, se aplica con independencia de la naturaleza del procedimiento de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, apartados 25 y 27).
- 62 En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar en los apartados 24 a 29 de la sentencia recurrida que, cuando examina un recurso contra una resolución de una División de Anulación, la Sala de Recurso puede tener en cuenta elementos de prueba adicionales del uso efectivo de la marca anterior de que se trate que no se hayan presentado en los plazos señalados por esta.
- 63 Por lo demás, en la medida en que la recurrente en casación reprocha al Tribunal General haber realizado un examen incompleto de los criterios que justifican la consideración de estos elementos de prueba, debe recordarse que la toma en consideración por parte de la EUIPO de hechos y pruebas presentados extemporáneamente, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de nulidad, puede justificarse, en particular, cuando esta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden a primera vista ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la solicitud de nulidad formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración (véanse, por analogía, las sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 44, y de 4 de mayo de 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, no publicada, EU:C:2017:345, apartado 59).
- 64 Pues bien, en el caso de autos basta con constatar que el Tribunal General examinó en los apartados 39 a 44 de la sentencia recurrida no solo si las pruebas extemporáneas tenían una pertinencia real, sino también si la fase del procedimiento en la que se había producido esta presentación tardía y las circunstancias que la rodeaban no se oponían a la toma en consideración de estas pruebas.
- 65 Por último, en la medida en que la recurrente en casación reprocha al Tribunal General haber apreciado erróneamente el valor probatorio y haber desnaturalizado el contenido de varios elementos de prueba, cabe recordar que, como se desprende del artículo 256 TFUE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. En consecuencia, salvo en el supuesto de desnaturalización, la apreciación de los hechos y elementos de prueba 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 17 de marzo de 2016, Naazneen Investments/OAMI, C-252/15 P, no publicada, EU:C:2016:178, apartado 59).
- 66 Por otro lado, habida cuenta del carácter excepcional de la alegación basada en la desnaturalización de los hechos y los elementos de prueba, las citadas disposiciones y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia obligan, en particular, al recurrente en casación a indicar de manera precisa los elementos que, a su juicio, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado a esta dicha desnaturalización. Una desnaturalización de esta índole debe deducirse manifiestamente de los

documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 22 de septiembre de 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, no publicada, EU:C:2016:720, apartados 21 y 60).

- 67 Ahora bien, en el caso de autos es preciso declarar que, con la excusa de reprochar al Tribunal General la desnaturalización de los elementos de prueba, la recurrente en casación desea en realidad que el Tribunal de Justicia lleve a cabo una nueva apreciación de estos en lo que respecta a si las facturas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso tenían por objeto, como consideró el Tribunal General en el apartado 42 de la sentencia recurrida, reforzar y clarificar el contenido de las pruebas presentadas ante la División de Anulación. En cambio, no busca demostrar en modo alguno, identificando con claridad los elementos supuestamente desnaturalizados, que el Tribunal General haya realizado sobre este particular declaraciones que vayan manifiestamente en contra del contenido de los autos o que les haya atribuido un alcance del que carecen manifiestamente.
- 68 De ello se deduce que, en esta medida, la argumentación de la recurrente debe declararse inadmisibile.
- 69 Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, procede desestimar los motivos de casación primero y segundo por ser en parte inadmisibles y en parte infundados.

Sobre el tercer motivo de casación

– Alegaciones de las partes

- 70 Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 al no haber tenido en cuenta las diferencias, parcialmente fonéticas y parcialmente conceptuales, entre los signos de que se trata.
- 71 En primer lugar, alega que, en los apartados 51 a 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no llevó a cabo un análisis fonético de las marcas de que se trata. Pues bien, desde el punto de vista fonético, el carácter distintivo de la marca nacional anterior de que se trata está fuertemente modificado por la adición de los elementos denominativos «.bg».
- 72 A continuación sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que la adición de elementos figurativos y denominativos no altera el carácter distintivo. A este respecto, a su juicio, en el apartado 56 de la citada sentencia el Tribunal General se basó únicamente en los diferentes elementos de las marcas de que se trata, y no en la impresión global que producen. Alega, por un lado, que, debido al débil carácter distintivo del término «mobile» en el marco de la impresión global, la inexistencia de elementos figurativos genera tal diferencia entre las formas de uso «mobile.bg» y «mobile bg» que el carácter distintivo queda limitado. Por otro lado, aduce que el Tribunal General tampoco tuvo en cuenta, al apreciar la impresión global de la marca nacional anterior de que se trata, la adición del elemento denominativo «.bg», siendo así que este limita el carácter distintivo de este signo global.
- 73 Por último, en opinión de la recurrente en casación, el Tribunal General no examinó el significado conceptual del signo «mobilen.bg». Afirma que, contrariamente a «mobile», «mobilen» es un término búlgaro del lenguaje corriente que significa «móvil, apto para el movimiento». Pues bien, un significado conceptual divergente entraña necesariamente una restricción del carácter distintivo.
- 74 La EUIPO considera que este motivo de casación es infundado.

– *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 75 Antes de nada debe señalarse que, al reprochar al Tribunal General no haber examinado la similitud fonética y conceptual entre la marca nacional anterior de que se trata, tal como se registró, y los diferentes signos denominativos y figurativos invocados para demostrar el uso efectivo de esa marca, la recurrente en casación realiza una lectura errónea de la sentencia recurrida.
- 76 En efecto, se deduce claramente de los apartados 56 a 58 de la sentencia recurrida, a los que remiten, en parte, los apartados 59 y 60 de dicha sentencia, que el Tribunal General, cuando examinó si las diferencias entre la marca nacional anterior de que se trata y estos signos alteraron el carácter distintivo de dicha marca, apreció tanto su similitud fonética, subrayando, en particular, que comparten el término «mobile» y que el añadido de ciertas letras, como «.bg», «bg» o «n», en dichos signos reflejaba diferencias desdeñables, como su similitud conceptual, destacando el mensaje transmitido por cada uno de ellos y su percepción por parte del público.
- 77 La recurrente en casación se basa igualmente en una lectura errónea de la sentencia recurrida cuando reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta la impresión global producida por los diferentes signos. En realidad, el Tribunal General llevó a cabo expresamente este examen en los apartados 58 y 59 de la sentencia recurrida. En particular, contrariamente a lo que afirma la recurrente en casación, el Tribunal General señaló en ese último apartado que, teniendo en cuenta la inexistencia de elementos figurativos y el añadido de determinados elementos, los signos denominativos invocados son globalmente equivalentes a la marca nacional anterior de que se trata.
- 78 Por lo demás, debe declararse que la recurrente en casación, mediante las alegaciones que desarrolla en el marco del presente motivo, pretende refutar el examen de los hechos que realizó el Tribunal General en los apartados 56 a 60 de la sentencia recurrida para obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación a este respecto, lo que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 65 de la presente sentencia, está excluido de su competencia en el marco de un recurso de casación.
- 79 Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo de casación por ser en parte inadmisibles y en parte infundados.

Sobre el cuarto motivo de casación

– *Alegaciones de las partes*

- 80 Mediante su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber infringido el artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con la regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento de Ejecución, en la medida en que, en los apartados 66 a 69 de la sentencia recurrida, consideró que las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas al lugar, el momento, el alcance y la naturaleza del uso de la marca nacional anterior de que se trata no adolecían de errores. En particular, a su juicio, el Tribunal General incurrió en error al tener en cuenta elementos de prueba que carecían de fecha y que no se referían al período pertinente.
- 81 La EUIPO considera que este motivo de casación carece de todo fundamento.

– *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 82 Es preciso declarar que, mediante el presente motivo de casación, la recurrente pretende, sin siquiera reprochar al Tribunal General la menor desnaturalización, refutar la apreciación que este llevó a cabo en los apartados 66 a 69 de la sentencia recurrida en lo que atañe a la pertinencia de los elementos de prueba presentados por Rezon para demostrar el uso efectivo de la marca nacional anterior de que se

trata. Al obrar de este modo, desea obtener una nueva apreciación de estos elementos, lo que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 65 de la presente sentencia, está excluido de la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

83 En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del cuarto motivo de casación.

Sobre el quinto motivo de casación

– Alegaciones de las partes

84 Mediante su quinto motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General infringió los artículos 54, apartado 2, 56, apartado 1, letra a), y 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, al haber declarado en los apartados 75 a 77 de la sentencia recurrida que la Sala de Recurso no estaba obligada a pronunciarse sobre la posible mala fe del titular de la marca nacional anterior de que se trata.

85 Alega que, a su juicio, esta cuestión se refiere a la admisibilidad de la solicitud de nulidad y, por lo tanto, debe examinarse siempre, dado que el solicitante de nulidad ha de tener un interés en ejercitar la acción. Considera que dicho interés no existe cuando el solicitante ha adquirido su derecho sobre la marca nacional anterior de manera abusiva y la invoca también de manera abusiva. Por lo tanto, el Tribunal General habría debido ejercer las competencias de la instancia que adoptó las resoluciones controvertidas. Por otro lado, el Tribunal General tampoco examinó la objeción basada en la caducidad y, por ello, infringió el artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

86 La EUIPO considera que este motivo de casación es infundado.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

87 Cabe recordar que, con arreglo al artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, cuando el titular de la marca nacional anterior que haya iniciado un procedimiento de nulidad de una marca de la Unión no aporte, a instancia del titular de esta última, la prueba del uso efectivo de dicha marca nacional anterior, en el Estado miembro en el que está protegida, durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad para los productos o los servicios para los que está registrada y en los que se basa esa solicitud, deberá desestimarse la mencionada solicitud.

88 Dado que, según el propio tenor de esta disposición, la falta de uso efectivo de la marca anterior, alegada por el titular de una marca de la Unión impugnada en el marco de una solicitud de nulidad, es un motivo que justifica, por sí mismo, la desestimación de esta solicitud, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que la cuestión relativa a la prueba de ese uso debía zanjarse antes de que se decidiera acerca de la solicitud de nulidad propiamente dicha y, por lo tanto, constituía, en ese sentido, una «cuestión previa».

89 En estas circunstancias, comoquiera que la Sala de Recurso consideró en el caso de autos que el titular de la marca nacional anterior de que se trata había aportado la prueba del uso efectivo de la marca para algunos de los servicios en los que se basaban las solicitudes de nulidad, y anuló, por esta única razón, las resoluciones de la División de Anulación, el Tribunal General declaró acertadamente en el apartado 77 de la sentencia recurrida que, con arreglo al artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la mencionada Sala de Recurso había podido devolver el examen de las solicitudes de nulidad a la referida División para que se pronunciara, en particular, acerca de la alegación de la recurrente basada en la inadmisibilidad de esas solicitudes, en virtud del artículo 54 de dicho Reglamento, debido a la supuesta mala fe del solicitante de nulidad.

- 90 En efecto, del propio tenor del mencionado artículo 64, apartado 1, se desprende que, cuando se pronuncia sobre un recurso, la Sala de Recurso no está obligada en modo alguno a ejercer las competencias de la instancia que ha adoptado la resolución impugnada, ya que dispone de una amplia facultad de apreciación a este respecto.
- 91 Por otro lado, la recurrente en casación no puede reprochar al Tribunal General que no hubiera examinado su alegación basada en la inadmisibilidad de las solicitudes de nulidad debido a la caducidad, dado que se desprende de la demanda en primera instancia que esta alegación estaba íntimamente vinculada a la basada en la mala fe del solicitante.
- 92 Por consiguiente, debe considerarse que, por el razonamiento que figura en los apartados 76 y 77 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó implícita pero necesariamente toda la argumentación de la recurrente en casación basada, en esencia, en la mala fe del solicitante.
- 93 En consecuencia, procede desestimar el quinto motivo de casación por infundado.

Sobre el sexto motivo de casación

– Alegaciones de las partes

- 94 Mediante su sexto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber ignorado en los apartados 79 a 87 de la sentencia recurrida, incumpliendo el artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el hecho de que la Sala de Recurso anuló erradamente las resoluciones de la División de Anulación en su integridad.
- 95 A su juicio, toda vez que la Sala de Recurso consideró que la prueba del uso efectivo de la marca nacional anterior de que se trata se había aportado solo para los servicios de publicidad de vehículos automóviles, aquella habría debido anular las mencionadas resoluciones únicamente en lo que atañe a estos servicios. En relación con el resto de servicios, para los que no se aportó la prueba de uso, la Sala de Recurso habría debido, con arreglo al artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y a las reglas 22, apartado 2, y 40, apartado 6, del Reglamento de Ejecución, pronunciarse con carácter definitivo y recoger la desestimación parcial de las solicitudes de nulidad en una parte dispositiva que pudiera adquirir fuerza de cosa juzgada.
- 96 La recurrente en casación sostiene que, a diferencia de lo que declaró el Tribunal General en el apartado 82 de la sentencia recurrida, la objeción basada en la falta de uso efectivo no constituía una cuestión previa y debía haberse examinado del mismo modo que los requisitos de admisibilidad o la existencia de un riesgo de confusión. Por lo tanto, la Sala de Recurso debería haber anulado las resoluciones de la División de Anulación y devolver a esta el asunto precisando que el examen del riesgo de confusión ya solo podía realizarse respecto de los servicios de publicidad de vehículos automóviles.
- 97 La recurrente en casación aduce a este respecto que, al declarar, en el apartado 85 de esa sentencia, que, en el marco de la devolución efectuada, la División de Anulación está vinculada por la apreciación realizada por la Sala de Recurso, el Tribunal General omitió tener en cuenta el hecho de que, con arreglo al artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, esa División solo está vinculada por los motivos de la resolución de la Sala de Recurso «en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos». Pues bien, si, tras la devolución del asunto, el solicitante de nulidad debiera presentar nuevas pruebas del uso efectivo de la marca nacional anterior de que se trata y si la División de Anulación debiera considerar que estas pruebas pueden ser tenidas en cuenta, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, los hechos de la causa ya no serían idénticos. En estas circunstancias, se podrían tener en cuenta pruebas del uso presentadas *a posteriori* para servicios distintos de los de publicidad de vehículos automóviles.

98 La EUIPO considera que este motivo de casación es infundado.

– *Apreciación del Tribunal de Justicia*

99 Ante todo, el sexto motivo de casación debe desestimarse por las mismas razones que figuran en los apartados 87 y 88 de la presente sentencia, en la medida que, mediante este, la recurrente reprocha al Tribunal General haber declarado, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, que la prueba del uso efectivo de una marca nacional anterior, en el sentido del artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, constituye una cuestión previa que debe zanjarse antes de que se decida sobre las solicitudes de nulidad.

100 Por lo demás, en la medida en que la recurrente en casación reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta que, en su opinión, la Sala de Recurso había anulado erróneamente las resoluciones de la División de Anulación en su integridad, procede recordar que, como señaló también el Tribunal General en el apartado 83 de la sentencia recurrida, la parte dispositiva de un acto debe interpretarse a la luz de su motivación (véanse, en este sentido, el auto de 10 de julio de 2001, *Irish Sugar/Comisión*, C-497/99 P, EU:C:2001:393, apartado 15, y la sentencia de 22 de octubre de 2013, *Comisión/Alemania*, C-95/12, EU:C:2013:676, apartado 40).

101 De este modo, el artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 prevé expresamente que, si la Sala de Recurso devolviera un asunto con el fin de que la instancia que dictó la resolución impugnada prosiga con el procedimiento, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de la Sala de Recurso en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos.

102 Ahora bien, en el caso de autos consta que, como se desprende del apartado 61 de cada una de las resoluciones controvertidas, la Sala de Recurso anuló las resoluciones de la División de Anulación debido a que, contrariamente a lo que se había declarado en ellas, la prueba de uso efectivo de la marca nacional anterior de que se trata solo había sido aportada por el titular de dicha marca en lo que atañe a los servicios de publicidad de vehículos automóviles incluidos en la clase 35 del Arreglo de Niza.

103 En estas circunstancias, al estar la División de Anulación, como subrayó acertadamente el Tribunal General en el apartado 86 de la sentencia recurrida, vinculada por este motivo en el marco de la devolución que llevó a cabo la Sala de Recurso en virtud del artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la anulación por parte de esta, con arreglo al apartado 62 de las resoluciones controvertidas, de las resoluciones de la División de Anulación debe entenderse necesariamente en el sentido de que se refiere a estas resoluciones solo en la medida en que desestimaron las solicitudes de nulidad por razón de la falta de prueba del uso efectivo de la marca nacional anterior para los mencionados servicios de publicidad de vehículos automóviles.

104 En cambio, como la Sala de Recurso consideró que el titular de la marca nacional anterior no había aportado la prueba del uso efectivo en lo que respecta al resto de servicios objeto de las solicitudes de nulidad, a saber, los servicios incluidos en la clase 35 del Arreglo de Niza distintos de los servicios de publicidad de vehículos automóviles y los servicios incluidos en la clase 42 del Arreglo de Niza, es preciso considerar, habida cuenta de que no se interpuso ante el Tribunal General un recurso sobre esa cuestión, que las resoluciones de la División de Anulación desestimaron definitivamente las solicitudes de nulidad en lo que atañe a estos servicios (véase, por analogía, la sentencia de 14 de noviembre de 2017, *British Airways/Comisión*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, apartados 82 a 85 y jurisprudencia citada).

105 De ello se deduce que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, que, en el marco de la devolución que tuvo lugar en virtud del artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la División de Anulación solo podía, a efectos

del examen en cuanto al fondo de las solicitudes de nulidad a la luz del motivo de denegación relativo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, tener en cuenta los servicios de publicidad de vehículos automóviles incluidos en la clase 35 del Arreglo de Niza.

- 106 Ciertamente, como observa con certeza la recurrente en casación, en virtud del artículo 64, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la División de Anulación solo está vinculada por la motivación de las resoluciones de la Sala de Recurso «en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos».
- 107 Sin embargo, como señaló la Abogado General, en esencia, en los puntos 44 y 46 de sus conclusiones, la División de Anulación no puede, so pena de poner en entredicho el carácter definitivo de sus propias resoluciones y menoscabar la seguridad jurídica, examinar, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, nuevas pruebas del uso efectivo de la marca nacional anterior de que se trate en lo que atañe a los servicios para los que la Sala de Recurso ha considerado, sin que haya sido impugnado por el solicitante de nulidad mediante un recurso ante el Tribunal General, que no se ha aportado la mencionada prueba.
- 108 En consecuencia, procede desestimar por infundado el sexto motivo de casación y, por lo tanto, desestimar el recurso de casación en su integridad.

Costas

- 109 En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 110 Por haber solicitado la EUIPO y Rezon que se condene en costas a la recurrente y haber sido desestimados los motivos formulados por esta, procede condenarla en costas.

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

- 1) Desestimar el recurso de casación.**
- 2) Condenar a mobile.de GmbH al pago de las costas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y de Rezon ODD.**

Firmas