



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 13 de julio de 2017^{*i}

«Mercado interior — Decisión de la EUIPO por la que se deniega la inscripción en la lista de representantes autorizados — Requisito relativo a la existencia de un domicilio profesional en la Unión — Artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Libre prestación de servicios — Artículo 36 del Acuerdo EEE — Interpretación conforme»

En el asunto T-527/14,

Paul Rosenich, con domicilio en Triesenberg (Liechtenstein), representado por los Sres. A. von Mühlendahl y C. Eckhardt, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada inicialmente por el Sr. G. Schneider, y posteriormente por la Sra. D. Walicka, en calidad de agentes,

parte recurrida,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de abril de 2014 (asunto R 2063/2012-4) relativa a la denegación por parte de la EUIPO de la inclusión del recurrente en la lista de representantes autorizados del artículo 93 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),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. A. Dittrich, Presidente, y el Sr. J. Schwarcz (Ponente) y la Sra. V. Tomljenović, Jueces;

Secretario: Sra. A. Lamote, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 15 de julio de 2014;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de diciembre de 2014;

habiendo considerado la réplica presentada en la Secretaría del Tribunal General el 10 de marzo de 2015;

* Lengua de procedimiento: alemán.

habiendo considerado la dúplica presentada en la Secretaría del Tribunal General el 11 de mayo de 2015;

celebrada la vista el 14 de enero de 2016;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

Acuerdo sobre el EEE

- 1 El artículo 1 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), que entró en vigor en Liechtenstein el 1 de mayo de 1995 en virtud de la Decisión del Consejo del EEE n° 1/95, de 10 de marzo de 1995, sobre la entrada en vigor del Acuerdo [EEE] respecto del Principado de Liechtenstein (DO 1995, L 86, p. 58), dispone:

«La finalidad del presente Acuerdo de asociación es la de promover un reforzamiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes Contratantes, en igualdad de condiciones de competencia y en observancia de unas normas comunes, con miras a crear un Espacio Económico Europeo homogéneo, en lo sucesivo denominado el EEE.»

- 2 De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo EEE:

«A los efectos del presente Acuerdo:

- a) se entenderá por “Acuerdo” el Acuerdo principal, sus Protocolos y Anexos y los actos a los que se hace referencia en ellos;

[...]».

- 3 En lo que respecta a la interpretación del Acuerdo EEE, el artículo 6 enuncia el principio de homogeneidad en los siguientes términos:

«Sin perjuicio de la evolución futura de la jurisprudencia, las disposiciones del presente Acuerdo, en la medida en que sean idénticas en sustancia a las normas correspondientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de los actos adoptados en aplicación de estos dos Tratados, se interpretarán, en su ejecución y aplicación, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la fecha de la firma del presente Acuerdo.»

- 4 El artículo 7 del Acuerdo EEE establece:

«Los actos a los que se hace referencia o incluidos en los Anexos del presente Acuerdo o en las decisiones del Comité Mixto del EEE serán vinculantes para las Partes Contratantes y formarán parte o se incorporarán a su ordenamiento jurídico interno como sigue:

- a) los actos correspondientes a los reglamentos CEE se incorporarán íntegramente en el ordenamiento jurídico interno de las Partes Contratantes;

[...]».

- 5 El artículo 36, apartado 1, del Acuerdo EEE, relativo a la libre prestación de servicios, prevé:

«En el marco de las disposiciones del presente Acuerdo, quedarán prohibidas las restricciones de la libre prestación de servicios en el territorio de las Partes Contratantes para los nacionales de los Estados miembros de la [Unión Europea] y de los Estados de la AELC [Asociación Europea de Libre Comercio] establecidos en un Estado de la [Unión] o en un Estado de la AELC que no sea el del destinatario de la prestación.»

- 6 El artículo 65 del Acuerdo EEE prevé, en su apartado 2:

«En el Protocolo 28 y el Anexo XVII figuran disposiciones y arreglos específicos relativos a la propiedad intelectual, industrial y mercantil, los cuales, salvo disposición en contrario, se aplicarán a todos los productos y servicios.»

- 7 El Protocolo 1 del Acuerdo EEE, sobre las adaptaciones horizontales, establece:

«Las disposiciones de los actos a los que se hace referencia en los Anexos del Acuerdo serán aplicables de conformidad con dicho Acuerdo y el presente Protocolo, salvo que se disponga de otro modo en el Anexo respectivo. Las adaptaciones específicas necesarias para cada acto se establecen en el Anexo en el que figura el acto en cuestión.

[...]

8. Referencias a territorios Siempre que los actos a los que se hace mención contengan referencias al territorio de la “Comunidad” o del “mercado común”, se entenderá, a efectos del Acuerdo, que se trata de referencias a los territorios de las Partes Contratantes, tal como se definen en el artículo 126 del Acuerdo.»

- 8 De conformidad con el anexo XVII del Acuerdo EEE, cuando los actos a los que hace referencia dicho Anexo contengan nociones o se refieran a procedimientos específicos del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, se aplicará el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que en el referido Anexo se disponga de otro modo. A estos efectos no menciona 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), ni ha mencionado en ningún caso el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca de la Unión Europea (DO 1994, L 11, p. 1), derogado y sustituido por el Reglamento n.º 207/2009.

Reglamento n.º 207/2009

- 9 El artículo 93, apartados 1 a 3, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión vigente en el momento de los hechos, prevé:

«1. La representación de personas físicas o jurídicas ante la Oficina solamente podrán ostentarla:

[...]

b) los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la Oficina. [...]

[...]

2. Podrá inscribirse en la lista de representantes autorizados toda persona física que:

- a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros;
- b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en la Comunidad;
- c) esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro. [...]

3. La inscripción se hará previa instancia acompañada de una certificación facilitada por el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro de que se trate, en la que se indique que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 2.»

- 10 Mediante el artículo 1, número 87, del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), el artículo 93, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 fue sustituido por las siguientes disposiciones, que se remiten, a partir de entonces, al territorio del EEE:

«Podrá inscribirse en la lista de representantes autorizados toda persona física que:

- a) posea la nacionalidad de alguno de los Estados miembros del [EEE];
- b) tenga su domicilio profesional o su lugar de empleo en el [EEE];
- c) esté facultada para representar, en materia de marcas, a personas físicas o jurídicas ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux o ante la oficina central de la propiedad industrial de un Estado miembro del [EEE]. [...]

- 11 De conformidad con el artículo 4 del Reglamento n.º 2015/2424, estas modificaciones entraron en vigor el 23 de marzo de 2016.

Antecedentes del litigio

- 12 El recurrente, el Sr. Paul Rosenich, de nacionalidad austriaca, representante autorizado ante la Österreichisches Patentamt (Oficina de patentes austriaca), tiene una oficina de asesoramiento en materia de patentes en su domicilio profesional, sito en Liechtenstein.
- 13 El 17 de enero de 2011, el recurrente presentó una solicitud de inscripción en la lista de representantes autorizados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del artículo 93, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 14 Mediante resolución de 7 de septiembre de 2012, el Director del departamento «Apoyo a las operaciones» de la EUIPO, en su condición de miembro de la División de administración de marcas, modelos y dibujos y de cuestiones jurídicas, denegó dicha solicitud basándose en que el recurrente no cumplía el requisito de tener un domicilio profesional en la Unión, exigido en el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 15 El 7 de noviembre de 2012, el recurrente interpuso recurso contra dicha resolución.

- 16 El referido recurso fue desestimado por resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 29 de abril de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
- 17 A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso desestimó la tesis del recurrente de que, esencialmente, en virtud del artículo 93 del Reglamento n.º 207/2009, toda persona facultada para representar a un cliente ante una oficina nacional está también automáticamente facultada para hacerlo ante la EUIPO, «al constituir la autorización de representación ante una oficina nacional el nexo que permite conocer cuál es la regla del artículo 93, apartado 2, letra c), del [Reglamento n.º 207/2009] que resulta aplicable».
- 18 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que la alegación de que la referencia geográfica a la Unión debe sustituirse por una referencia geográfica a un Estado miembro del EEE no se desprende del Acuerdo EEE, al no figurar el Reglamento n.º 207/2009 en su anexo XVII, lo que, en particular, tiene la consecuencia de que el Protocolo 1 del referido Acuerdo, sobre las adaptaciones horizontales, no le es aplicable. La Sala de Recurso precisó que, si el anexo XVII hacía referencia a la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), la única razón era que, a efectos del «principio de agotamiento de los derechos de marca» a escala de la Unión, la referencia a la comercialización en la Unión se sustituía por una referencia a la comercialización en un Estado miembro del EEE. Según la Sala de Recurso, la referida disposición incide en el artículo 13 del Reglamento n.º 207/2009. Por lo que respecta al Protocolo 28 del Acuerdo EEE, éste tampoco contiene disposición alguna pertinente para el caso de autos.
- 19 En tercer lugar, en lo que respecta a las normas relativas a la libre prestación de servicios previstas en el Derecho del EEE, la Sala de Recurso estimó que la disposición controvertida no restringía la prestación de servicios, puesto que el asesoramiento que el recurrente presta desde Liechtenstein a clientes establecidos en la Unión no forma parte de los previstos en el artículo 93 del Reglamento n.º 207/2009. De este modo, el recurrente no se ve sometido a restricción alguna en el ejercicio de su profesión de asesor en materia de patentes que no sea la que se ha impuesto él mismo. La Sala de Recurso subrayó, en este sentido, que el artículo 36 del Acuerdo EEE se remite a disposiciones especiales aplicables a la libre prestación de servicios que figuran en los anexos IX a XI del Acuerdo EEE, que no mencionan el derecho de representación.
- 20 Para la Sala de Recurso, la finalidad de los artículos 92 y 93 del Reglamento n.º 207/2009 es garantizar que los representantes ante la EUIPO tengan determinada cualificación y que la EUIPO únicamente se comunique con partes o con representantes que tengan una dirección dentro de la Unión.
- 21 En cuarto lugar, según la Sala de Recurso, el artículo 4 del Acuerdo EEE, que prohíbe las discriminaciones por razón de la nacionalidad, no es pertinente en el presente asunto, puesto que el recurrente posee la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión y la denegación de inscripción no se basa en esa razón.
- 22 Asimismo, la Sala de Recurso señaló que el Derecho de Liechtenstein no establece la reciprocidad en materia de representación, pero prevé que un titular extranjero de una marca registrada en el Amt für Volkswirtschaft (Oficina de propiedad intelectual, Liechtenstein) debe designar a un abogado o a un asesor en materia de patentes de Liechtenstein como representante.
- 23 En quinto y último lugar, la Sala de Recurso consideró que la EUIPO no podía dejar de aplicar una disposición del Reglamento n.º 207/2009 por no ser conforme con una norma de rango superior. Únicamente el Tribunal de Justicia puede hacerlo. Asimismo, no procede una interpretación realizada de conformidad con el sentido y la finalidad de las disposiciones de rango superior, dado que el artículo 93, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 está formulado de manera clara e inequívoca.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 24 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 15 de julio de 2014, el recurrente interpuso el presente recurso.
- 25 El recurrente solicita al Tribunal General que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Anule la resolución del Director del departamento «Apoyo a las operaciones» de la EUIPO de 7 de septiembre de 2012;
 - Condene en costas a la EUIPO, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 26 La EUIPO solicita al Tribunal General que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas al recurrente.
- 27 El 20 de noviembre de 2015, el Tribunal General (Sala Quinta) instó a la EUIPO a que le presentase determinados documentos que pudieran esclarecer, por una parte, la relación entre los Reglamentos n.ºs 40/94 y 207/2009 y el Acuerdo EEE y, por otra parte, la naturaleza de la representación profesional en el ámbito de la marca de la Unión Europea. La EUIPO respondió mediante carta de 7 de diciembre de 2015. En su escrito de 22 de diciembre de 2015, el recurrente plasmó su opinión sobre dicha respuesta.
- 28 A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal decidió iniciar la fase oral del procedimiento. En la vista de 14 de enero de 2016 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal General.
- 29 Las partes tomaron nota de la modificación del artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (véanse los anteriores apartados 10 y 11) e indicaron en la vista que el recurso quedaría sin objeto si se inscribiera al recurrente en la lista de representantes autorizados a raíz de la entrada en vigor del Reglamento 2015/2424.
- 30 Por consiguiente, al término de la vista, el Tribunal General no concluyó la fase oral del procedimiento, sino que instó a las partes a informarle, antes del 15 de abril de 2016, de si el recurrente había sido inscrito efectivamente en dicha lista.
- 31 Mediante escritos de 14 y 15 de abril de 2016, el recurrente y la EUIPO indicaron que el recurrente todavía no había sido inscrito en la lista de representantes autorizados y que informarían en su momento al Tribunal General de la conclusión del procedimiento de inscripción.
- 32 Mediante escrito de 16 de junio de 2016, la EUIPO informó al Tribunal de que se había instado al recurrente por segunda vez a que presentara un certificado reciente con arreglo al artículo 93, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 y de que, si no presentaba dicho documento, no podía inscribirse en la lista de representantes autorizados.
- 33 El Tribunal General dio de plazo al recurrente hasta el 24 de agosto de 2016 a fin de que presentase sus observaciones sobre dicho escrito.

- 34 Mediante escrito de 24 de agosto de 2016, el recurrente informó al Tribunal General de que todavía no había sido inscrito en la lista de que se trata. Asimismo presentó al Tribunal la correspondencia que había mantenido con la EUIPO.
- 35 Tras dejar constancia de que el recurrente no había sido inscrito en la lista de representantes autorizados y considerando que era improbable una solución del asunto entre las partes, el 6 de septiembre de 2016, el Tribunal puso fin a la fase oral del procedimiento.

Fundamentos de Derecho

- 36 En apoyo de su recurso, el recurrente invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 93 del Reglamento n.º 207/2009, tal como, en su opinión, debía interpretarse a la luz de la libre prestación de servicios garantizada en el EEE en virtud del Acuerdo EEE.
- 37 El recurrente alega que el Acuerdo EEE tiene por objeto, en particular, realizar de la manera más completa posible la libre prestación de servicios, que, según la jurisprudencia (véanse las sentencias de 1 de abril de 2004, *Bellio F.lli*, C-286/02, EU:C:2004:212, apartados 34 y 35 y la jurisprudencia citada, y de 28 de octubre de 2010, *Établissements Rimbaud*, C-72/09, EU:C:2010:645, apartado 20 y la jurisprudencia citada) debe interpretarse y aplicarse de la misma manera que la libre prestación de servicios garantizada entre los Estados miembros de la Unión. Pues bien, en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión, el Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho de exigir a un agente de la propiedad industrial, establecido y autorizado en otro Estado miembro y que pretende prestar servicios, que tenga su residencia o domicilio profesional duradero en el Estado miembro de acogida constituye una restricción a la libre prestación de servicios, que excede de lo que es necesario para alcanzar objetivos como la posibilidad de determinar el tribunal territorialmente competente en caso de oposición relativa a una patente registrada en el Estado miembro de acogida, así como la correcta tramitación del procedimiento (sentencias de 13 de febrero de 2003, *Comisión/Italia*, C-131/01, EU:C:2003:96, apartados 42 a 45, y de 11 de junio de 2009, *Comisión/Austria*, C-564/07, no publicada, EU:C:2009:364, apartados 47 a 53). Por tanto, según el recurrente, la libre prestación de servicios, garantizada por el Acuerdo EEE y concebida como un derecho aplicable de manera individual y directa, conllevaría o bien la ineficacia de las disposiciones adoptadas por las Partes contratantes del Acuerdo EEE, que condicionan el libre ejercicio de una profesión a que exista un domicilio en la Unión, o bien la interpretación de dichas disposiciones de manera tal que un domicilio profesional en un Estado miembro del EEE es suficiente.
- 38 Las obligaciones derivadas del Acuerdo EEE vinculan no solamente a los Estados miembros de la Unión, sino también a la propia Unión, cuyas instituciones y órganos están directamente obligados a respetar las libertades fundamentales recogidas en dicho Acuerdo, como la libre prestación de servicios.
- 39 El recurrente alega que el hecho de que el Reglamento n.º 207/2009 no se mencione expresamente en los instrumentos del Acuerdo EEE, en particular, en el Protocolo 28 y en el anexo XVII, no pone en tela de juicio dicha conclusión. El artículo 1, apartado 2, del Protocolo 28 del Acuerdo EEE, según el cual las Partes contratantes deben tener en cuenta los principios de libre prestación de servicios, se opone al requisito de tener un domicilio profesional en la Unión. Además, se reconoce generalmente que una primera comercialización en un Estado del EEE conduce al agotamiento de los derechos dentro de la Unión.
- 40 En respuesta a la EUIPO, el recurrente precisa, ante todo, que, según el Derecho de Liechtenstein, los asesores en materia de patentes cualificados en un Estado miembro del EEE están autorizados, con sujeción a determinadas formalidades, para ejercer una actividad transfronteriza de asesoramiento y

representación en Liechtenstein. A este respecto, el Derecho de Liechtenstein coincide íntegramente con el Reglamento n.º 207/2009. Por otra parte, ni siquiera a falta de reciprocidad puede ponerse en tela de juicio la aplicación directa de las disposiciones del Acuerdo EEE.

- 41 A continuación, por una parte, el recurrente considera que la alegación de la EUIPO de que la obligación de tener un domicilio profesional en el territorio de la Unión está justificada por razones de responsabilidad y de protección de la otra parte en los procedimientos bilaterales es nueva y, por lo tanto, inadmisibles. Por otra parte, si bien el requisito de presentar, en su caso, la prueba de haber suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional no es contrario a la libre prestación de servicios —el Derecho de Liechtenstein exige, de hecho, a los asesores la suscripción de tal seguro— dicho requisito no puede justificar, por sí sólo, la necesidad de tener un domicilio profesional en de la Unión.
- 42 Por último, el recurrente entiende que, a partir del momento en el que, a tenor del artículo 19, apartado 4, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los abogados que estén facultados para ejercer en un país del EEE podrán actuar ante el Tribunal de Justicia, no existe razón alguna para aplicar disposiciones más restrictivas a la representación ante la EUIPO, que se rige por normas de rango inferior.
- 43 La EUIPO alega que el recurrente solicita la inaplicación del artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 por violación de una norma de rango superior, el Acuerdo EEE. Ahora bien, remitiéndose a la sentencia de 12 de julio de 2001, Kik/OAMI (Kik) (T-120/99, EU:T:2001:189), apartado 55, la EUIPO señala que no tiene competencia para dejar de aplicar una disposición cuyo tenor es claro sin vulnerar el principio de presunción de legalidad.
- 44 Asimismo, la EUIPO considera que ninguna de las alegaciones del recurrente demuestra que la referencia geográfica a la Unión del artículo 93 del Reglamento n.º 207/2009 deba interpretarse como una referencia al EEE, ya que el anexo XVII del Acuerdo EEE no menciona el referido Reglamento entre los actos a los que se aplica el Protocolo 1 del citado Acuerdo.
- 45 Si bien el artículo 1, apartado 2, del Protocolo 28 del mismo Acuerdo obliga a la Unión a adaptar sus disposiciones normativas, en particular el artículo 93 del Reglamento n.º 207/2009, tal obligación no pesa sobre la EUIPO, sino sobre el Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o la Comisión Europea.
- 46 Según la EUIPO, suponiendo que el requisito de que los representantes autorizados tengan un domicilio profesional dentro de la Unión deba considerarse una restricción a la libre prestación de servicios en el seno del EEE, estaría justificado por razones del Derecho de la responsabilidad civil y por la protección de la otra parte en los procedimientos bilaterales.
- 47 Asimismo, la EUIPO alega que las observaciones del recurrente sobre la reciprocidad del Derecho de Liechtenstein formuladas en la réplica constituyen alegaciones nuevas que, por lo tanto, son inadmisibles. En cualquier caso, no existe reciprocidad alguna, ya que el Derecho de Liechtenstein prevé únicamente el ejercicio «temporal» y «transfronterizo» de la actividad de asesor en materia de patentes donde el Reglamento n.º 207/2009 establece una representación permanente, ejercida en el Estado miembro en el que el representante tenga su domicilio profesional. Sin embargo, la EUIPO precisa que la referencia del apartado 18 de la resolución impugnada a la situación jurídica en Liechtenstein únicamente pretende ilustrar que el legislador liechtensteiniano no aprecia la situación jurídica de manera diferente del legislador de la Unión.
- 48 A este respecto, ha de señalarse que, si bien el Reglamento n.º 207/2009 contiene la mención «Texto pertinente a efectos del EEE», el recurrente no discute que ni el Acuerdo EEE ni sus protocolos o anexos hacen referencia a él.

- 49 De este modo, y de conformidad con el artículo 2, letra a), del Acuerdo EEE, que define dicho Acuerdo como «el Acuerdo principal, sus Protocolos y Anexos y los actos a los que se hace referencia en ellos», ha de señalarse que el Reglamento n.º 207/2009 no forma parte del Acuerdo EEE.
- 50 Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró acertadamente que no es aplicable en el caso de autos el punto 8 del Protocolo 1, del Acuerdo EEE, al que se remite el anexo XVII de este último y según el cual «siempre que los actos a los que se hace mención contengan referencias al territorio de la [Unión] o del «mercado común», se entenderá, a efectos del Acuerdo, que se trata de referencias a los territorios de las Partes Contratantes, tal como se definen en el artículo 126 del Acuerdo».
- 51 Sin embargo, mediante dichas alegaciones el recurrente indica, esencialmente, que la resolución impugnada es contraria al artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, tal como, en su opinión, debería haberse interpretado y aplicado a la luz de la libre prestación de servicios consagrada en el Acuerdo EEE. En caso de que fuese imposible tal interpretación conforme, el recurrente entiende que la condición controvertida relativa al establecimiento en la Unión, prevista en la citada disposición, debía haberse descartado por ilegal en beneficio de una aplicación directa del principio de libre prestación de servicios dentro del EEE, del que se deriva que no pueden existir en la materia restricción ni discriminación alguna de las personas establecidas fuera del territorio de la Unión pero en un Estado miembro de la AELC, perteneciente al EEE, como Liechtenstein. Plantea, por consiguiente, una excepción de ilegalidad en el sentido del artículo 277 TFUE.
- 52 Del artículo 216 TFUE, apartado 2, se desprende que los acuerdos internacionales celebrados por la Unión vinculan a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros.
- 53 Según reiterada jurisprudencia, a partir de su entrada en vigor, las disposiciones de tales acuerdos forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión (sentencias de 30 de abril de 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, apartado 5; de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros, C-366/10, EU:C:2011:864, apartados 73 y 79, y de 18 de marzo de 2014, Z., C-363/12, EU:C:2014:159, apartado 73).
- 54 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la primacía de los Acuerdos internacionales celebrados por la Unión sobre las disposiciones de Derecho de la Unión derivado obliga a interpretar éstas, en la medida de lo posible, de conformidad con dichos Acuerdos (sentencia de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania, C-61/94, EU:C:1996:313, apartado 52).
- 55 Asimismo se desprende de jurisprudencia reiterada que las disposiciones de tal acuerdo pueden producir efecto directo si son incondicionales y lo suficientemente precisas (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de febrero de 1976, Bresciani, 87/75, EU:C:1976:18, apartado 25, y de 26 de octubre de 1982, Kupferberg, 104/81, EU:C:1982:362, apartado 23). No obstante, para que el juez de la Unión pueda examinar la incompatibilidad alegada de un acto de la Unión con las disposiciones de tal acuerdo, es necesario que la naturaleza y el sistema de ese acuerdo no se opongan a ello (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, ClientEarth/Comisión, C-612/13 P, EU:C:2015:486, apartado 35 y la jurisprudencia citada).
- 56 Por lo que respecta al Acuerdo EEE, el juez de la Unión ya ha confirmado que sus disposiciones, incluidas las referentes a Liechtenstein, forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de octubre de 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, EU:C:2010:645, apartados 13 y 19, y de 22 de enero de 1997, Opel Austria/Consejo, T-115/94, EU:T:1997:3, apartado 101).
- 57 De conformidad con el párrafo quinto de su preámbulo, una de las principales finalidades del Acuerdo EEE es la máxima realización posible de la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en todo el EEE, de modo que el mercado interior realizado en el territorio de la Unión se

extienda a los Estados de la AELC (véanse las sentencias de 28 de octubre de 2010, *Établissements Rimbaud*, C-72/09, EU:C:2010:645, apartado 20 y la jurisprudencia citada, y de 26 de septiembre de 2013, *Reino Unido/Consejo*, C-431/11, EU:C:2013:589, apartado 50).

- 58 A este respecto, las normas aplicables en las relaciones entre las Partes contratantes en las materias cubiertas por el Acuerdo EEE son sustancialmente las disposiciones correspondientes del Tratado FUE y de los actos adoptados en su aplicación (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 1997, *Opel Austria/Consejo*, T-115/94, EU:T:1997:3, apartado 107).
- 59 Con tal fin, varias disposiciones del Acuerdo EEE tienen por objeto garantizar que éste se interprete de la manera más uniforme posible en todo el EEE. En este marco, corresponde al juez de la Unión velar por que las disposiciones del Acuerdo EEE que sean fundamentalmente idénticas a las del Tratado FUE se interpreten de manera uniforme dentro del ordenamiento jurídico de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de octubre de 2010, *Établissements Rimbaud*, C-72/09, EU:C:2010:645, apartado 20 y la jurisprudencia citada, y de 22 de enero de 1997, *Opel Austria/Consejo*, T-115/94, EU:T:1997:3, apartados 106 a 108).
- 60 En el presente asunto, el recurrente, aun permaneciendo establecido en Liechtenstein, pretende proponer servicios como representante autorizado ante la EUIPO. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que dicha actividad puede estar comprendida dentro del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios, tal como está prevista en el Acuerdo EEE (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2003, *Comisión/Italia*, C-131/01, EU:C:2003:96, apartados 21 a 25).
- 61 Pues bien, ya se ha declarado que las disposiciones por las que se prohíben las restricciones a la libre prestación de servicios enunciadas en el artículo 36, apartado 1, del Acuerdo EEE tienen el mismo alcance jurídico que las establecidas en el artículo 56 TFUE. El Tribunal de Justicia ha precisado en este sentido que, en el ámbito considerado, las disposiciones del Acuerdo EEE y las del TFUE deben ser objeto de una interpretación uniforme (sentencias de 5 de julio de 2007, *Comisión/Bélgica*, C-522/04, EU:C:2007:405, apartados 45 y 46, y de 6 de octubre de 2009, *Comisión/España*, C-153/08, EU:C:2009:618, apartado 48).
- 62 No obstante, el Tribunal de Justicia ha puntualizado ese principio indicando que la jurisprudencia de la Unión, relativa a las restricciones al ejercicio de las libertades de circulación dentro de la Unión, no pueden transponerse íntegramente a las libertades garantizadas por el Acuerdo EEE, puesto que el ejercicio de éstas se inscribe en un contexto jurídico diferente (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, *Comisión/Dinamarca*, C-261/11, no publicada, EU:C:2013:480, apartado 44 y la jurisprudencia citada).
- 63 Dicho esto, en el presente asunto basta con señalar que ni la Sala de Recurso ni la EUIPO han alegado, ni aún menos demostrado, que el ejercicio de la libre prestación de servicios en el ámbito de la representación ante las oficinas de propiedad intelectual se inscriba, en el caso de autos, en un contexto jurídico diferente, lo que tendría como consecuencia que la jurisprudencia pertinente de la Unión en el ámbito de las restricciones al ejercicio de la libre prestación de servicios dentro de la Unión no puede transponerse íntegramente a esa misma libertad garantizada por el Acuerdo EEE (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de abril de 2015, *Comisión/Alemania*, C-591/13, EU:C:2015:230, apartado 82).
- 64 Por lo tanto, ha de comprobarse si el requisito de tener un domicilio profesional dentro de la Unión del artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, tal como lo interpretó la Sala de Recurso, a saber, que el término «comunidad» no puede remitir al EEE, es compatible con el artículo 36, apartado 1, del Acuerdo EEE, que establece la libre prestación de servicios a escala del EEE.

- 65 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que el artículo 56 TFUE, que recoge, al igual que el artículo 36, apartado 1, del Acuerdo EEE, la libre prestación de servicios, es lo suficientemente preciso e incondicional, de modo que tiene efecto directo (sentencias de 3 de diciembre de 1974, van Binsbergen, 33/74, EU:C:1974:131, apartado 27, y de 14 de julio de 1976, Donà, 13/76, EU:C:1976:115, apartado 20). Por lo que respecta a la naturaleza y el sistema del Acuerdo EEE, ni la Sala de Recurso ni la EUIPO formularon alegaciones que demostrasen que los particulares no pueden invocarlo directamente. Por el contrario, dicha posibilidad se deriva del párrafo octavo del preámbulo del Acuerdo EEE, que subraya la importancia del papel que los particulares desempeñan en el EEE mediante el ejercicio de los derechos que les confiere dicho Acuerdo y mediante la defensa judicial de esos derechos. Además, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia ya ha controlado la compatibilidad de un acto de la Unión con respecto al Acuerdo EEE (sentencia de 1 de abril de 2004, Bellio F.lli, C-286/02, EU:C:2004:212, apartados 57 a 63).
- 66 El artículo 56 TFUE no sólo obliga a eliminar toda discriminación en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por razón de su nacionalidad, sino también a suprimir cualquier restricción que, pese a aplicarse indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos atractivas las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos (véase la sentencia de 17 de marzo de 2011, Peñarroja Fa, C-372/09 y C-373/09, EU:C:2011:156, apartado 50 y la jurisprudencia citada).
- 67 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el hecho de exigir a un agente de propiedad industrial, autorizado ante la oficina de patentes de otro Estado miembro y que desee prestar servicios, que posea un domicilio profesional estable en el Estado miembro de acogida, o que designe a un representante domiciliado, constituye una restricción a la libre prestación de servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de febrero de 2003, Comisión/Italia, C-131/01, EU:C:2003:96, apartado 42 y la jurisprudencia citada; de 11 de junio de 2009, Comisión/Austria, C-564/07, no publicada, EU:C:2009:364, apartado 47).
- 68 El requisito establecido en el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, tal como lo ha interpretado la Sala de Recurso, constituye, por lo tanto, una restricción a la libre prestación de servicios dentro del EEE.
- 69 No obstante, también se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las medidas nacionales que pueden obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE se consideran compatibles con éste si reúnen cuatro requisitos: que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (sentencias de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, apartado 37, y de 11 de junio de 2009, Comisión/Austria, C-564/07, no publicada, EU:C:2009:364, apartado 31).
- 70 En primer lugar, en el punto 16 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que el artículo 93 del Reglamento n.º 207/2009 garantiza, por una parte, que las personas cuya actividad profesional consiste en representar a terceros ante la EUIPO tengan una cualificación profesional, cuya definición varía en función del Estado miembro, y, por otra parte, considerado dicho artículo en relación con el artículo 92 del mismo Reglamento, que la EUIPO sólo debe comunicarse con las partes o con representantes que posean una dirección dentro de la Unión. El recurrente, que tiene su domicilio profesional en Liechtenstein, no cumple ese requisito.

- 71 En lo que respecta al primer objetivo, a saber, el relativo a una cualificación profesional, la EUIPO no ha explicado por qué un domicilio profesional dentro de la Unión garantizaría una mayor cualificación que un domicilio profesional en un Estado de la AELC perteneciente al EEE. Asimismo, procede señalar que, para alcanzar dicho objetivo, existe una medida menos restrictiva que la que es objeto del presente litigio, en concreto, exigir una prueba de la cualificación profesional.
- 72 En lo que respecta al segundo objetivo, éste podría aproximarse a la necesidad de garantizar una correcta tramitación del procedimiento. Podría invocarse, por tanto, como una de las razones imperiosas de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Comisión/Austria C-564/07, no publicada, EU:C:2009:364, apartado 49 y la jurisprudencia citada.
- 73 No obstante, el requisito de tener un domicilio profesional en el territorio de la Unión, tal como está previsto en el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en el sentido en que lo interpretó la Sala de Recurso, excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Basta con señalar que los actuales medios de comunicación electrónica permiten a los representantes autorizados comunicarse adecuadamente con la EUIPO. En efecto, es conocido que existen varios medios técnicos, como el fax, el correo electrónico o medios informáticos (programas) en línea, como el e-filing, que permiten garantizar la transmisión de documentos entre la EUIPO y los interesados.
- 74 En segundo lugar, en sus escritos presentados ante el Tribunal General, la EUIPO alega que el requisito de tener un domicilio profesional en la Unión está justificado en interés de la justicia, en concreto por razones del Derecho de la responsabilidad civil y de protección de la contraparte en los procedimientos bilaterales.
- 75 Estos argumentos deben desestimarse.
- 76 En efecto, por una parte, en lo que respecta al objetivo relativo al Derecho de la responsabilidad civil, en su alegación, la EUIPO se limita a remitirse a los apartados 22 y siguientes de la sentencia de 11 de junio de 2009, Comisión/Austria (C-564/07, no publicada, EU:C:2009:364), que se refiere a la obligación de contratar un seguro profesional. No obstante, la obligación de residencia en sí misma no permite garantizar que los representantes autorizados dispongan de un seguro profesional suficiente, ya que la EUIPO no ha alegado, ni aún menos demostrado, que en todos los Estados miembros de la Unión exista la obligación de suscribir un seguro profesional, mientras que no ocurre así en determinados Estados de la AELC, pertenecientes al EEE. A mayor abundamiento, si el objetivo del legislador de la Unión hubiese sido garantizar que los representantes autorizados dispongan de tal seguro, podría haber recurrido a medidas menos restrictivas de la libre prestación de servicios, como una obligación expresa de que todo representante autorizado contrate tal seguro, que cubra también el ejercicio de sus funciones ante la EUIPO.
- 77 Por otra parte, la EUIPO no ha explicado de modo alguno en qué el establecimiento de los representantes autorizados en un Estado miembro de la Unión supone una mayor protección de la contraparte en los procedimientos bilaterales frente al establecimiento en un Estado de la AELC perteneciente al EEE, como ocurre con Liechtenstein.
- 78 Por lo tanto, ni la Sala de Recurso ni la EUIPO han invocado razones imperiosas de interés general que justifiquen la restricción a la libre prestación de servicios constatada en el anterior apartado 68. El requisito de tener la residencia profesional dentro de la Unión previsto en el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, tal como lo ha interpretado la Sala de Recurso, es contrario al artículo 36, apartado 1, del Acuerdo EEE.
- 79 La Sala de Recurso señaló, además, como también alega la EUIPO, que Liechtenstein no reconoce la reciprocidad en la materia. Sin embargo, en primer lugar, ni la Sala de Recurso ni la EUIPO han demostrado que la inscripción en el registro de representantes autorizados ante la Oficina de

propiedad intelectual estuviera supeditada a tener la residencia profesional del interesado en dicho Estado. Las alegaciones de las partes se refieren más bien a la cuestión de si un representante autorizado en un Estado miembro de la Unión puede representar a un cliente ante la Oficina de propiedad intelectual. En segundo lugar, ni la Sala de Recurso ni la EUIPO han considerado que esa supuesta falta de reciprocidad pueda justificar la referida restricción a la libre prestación de servicios. Para la EUIPO se trata de un argumento que únicamente ilustra que la apreciación de la situación jurídica por el legislador de Liechtenstein no es diferente de la del legislador de la Unión. En tercer lugar y en cualquier caso, basta con señalar que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 13 de febrero de 2003, Comisión/Italia, C-131/01, EU:C:2003:96, apartado 46 y la jurisprudencia citada), un Estado miembro no puede invocar la inobservancia del principio de reciprocidad ni basarse en un eventual incumplimiento del Tratado por otro Estado miembro para justificar su propio incumplimiento. La EUIPO no ha presentado ningún elemento de Derecho o de hecho que tenga por consecuencia la inaplicación de dicha jurisprudencia por lo que respecta a las libertades de circulación, previstas en el Acuerdo EEE. Por otra parte, la aplicación del principio de reciprocidad iría en contra de las vías especiales en materia de procedimiento de control y de solución de controversias de los artículos 109 y 111 del Acuerdo EEE.

- 80 En tercer lugar, la Sala de Recurso indicó, al igual que ha alegado la EUIPO, que ésta no es competente para dejar de aplicar el requisito de residencia profesional previsto en el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 81 A este respecto, basta con señalar que de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 54 se deriva que la primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, como el Acuerdo EEE, sobre los textos de Derecho derivado de la Unión exige que, en la medida de lo posible, éstos se interpreten de conformidad con dichos Acuerdos.
- 82 De este modo, sin que fuera necesario inaplicar, por lo demás, el requisito controvertido, incumbía a la EUIPO interpretarlo y aplicarlo de conformidad con las obligaciones que se derivan del Acuerdo EEE.
- 83 Si bien es cierto que la interpretación conforme de los textos de Derecho derivado de la Unión no puede servir de fundamento a una interpretación *contra legem* de dichos textos (véase el auto de 17 de julio de 2015, EEB/Comisión, T-685/14, no publicado, EU:T:2015:560, apartado 31 y la jurisprudencia citada), éste no es el caso en el presente asunto.
- 84 En efecto, no se desprende del Reglamento n.º 207/2009 en su versión aplicable antes de la entrada en vigor del Reglamento 2015/2424, ni de los elementos de hecho y de Derecho presentados por la EUIPO, que la voluntad particular del legislador de la Unión fuera excluir a las personas con domicilio profesional en un Estado de la AELC perteneciente al EEE, como Liechtenstein, del acceso a la lista de los representantes autorizados.
- 85 Como señaló, esencialmente, la Sala de Recurso, la intención del legislador de la Unión fue más bien la de garantizar una determinada calidad y cierta fiabilidad en las comunicaciones entre la EUIPO y las partes interesadas. Pues bien, como se desprende del anterior apartado 73, un objetivo como éste no requiere necesariamente que el interesado tenga un domicilio profesional en el territorio de la Unión.
- 86 Esta interpretación viene corroborada por el Reglamento 2015/2424, por el que las remisiones al territorio de la Unión fueron sustituidas por remisiones al territorio del EEE en lo que respecta, en particular, a los requisitos para la inscripción en la lista de representantes autorizados del artículo 93 del Reglamento n.º 207/2009. Si bien se trata de una modificación con un impacto práctico considerable, no parece en modo alguno que se derive de una voluntad de cambio de política respecto de los Estados de la AELC pertenecientes al EEE. En efecto, por una parte, dicha modificación no figura en la proposición de ley COM(2013) 161 final de la Comisión, de 27 de marzo de 2013, y tan sólo ha sido introducida posteriormente en el proceso legislativo. Por otra parte, el legislador no ha esclarecido en modo alguno su actuación en el preámbulo del Reglamento 2015/2424. De este modo,

dicha modificación debe considerarse una adaptación de orden técnico, que únicamente tiene por objeto alinear el Derecho derivado de la Unión sobre las obligaciones que se derivan del Acuerdo EEE.

- 87 Por lo tanto, el motivo único del recurso debe estimarse, de manera que procede anular la resolución impugnada.
- 88 En lo que se refiere a la segunda pretensión del recurrente, ésta tiene por objeto la anulación de la resolución del Director del departamento «Apoyo a las operaciones» de la EUIPO, de 7 de septiembre de 2012. En sus pretensiones, el recurrente solicita al Tribunal General, esencialmente, que adopte la resolución que, en su opinión, hubiera debido adoptar la Sala de Recurso. Por consiguiente, el recurrente solicita que se modifique la resolución impugnada, tal como está previsto en el artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 89 Además, procede recordar que la facultad de reforma reconocida al Tribunal General con arreglo al artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no le faculta para proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72).
- 90 En el presente asunto se reúnen los requisitos para el ejercicio de la facultad de reforma del Tribunal. En efecto, se desprende del apartado 2 de la resolución impugnada que la negativa del Director del departamento «Apoyo a las operaciones» de la EUIPO se basaba en el incumplimiento, por parte del recurrente, del requisito previsto en el artículo 93, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Pues bien, de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 36 a 87 resulta que la Sala de Recurso estaba obligada a declarar, contrariamente a lo que consideró el Director del departamento «Apoyo a las operaciones» de la EUIPO, que la referida disposición no se oponía a la inscripción del recurrente en la lista de representantes autorizados. Por consiguiente, procede, modificando la resolución impugnada, anular también la resolución del Director del departamento «Apoyo a las operaciones» de la EUIPO.

Costas

- 91 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 92 Con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.
- 93 Dado que han sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso, conforme a las pretensiones del recurrente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 29 de abril de 2014 (asunto R 2063/2012-4).**
- 2) **Anular la resolución del Director del departamento «Apoyo a las operaciones» de la EUIPO de 7 de septiembre de 2012.**
- 3) **Condenar en costas a la EUIPO.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de julio de 2017.

Firmas

i — El apartado 55 del presente texto ha sufrido una modificación de carácter lingüístico con posterioridad a su primera publicación en línea.