



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 26 de septiembre de 2013 *

«Recurso de casación — Procedimiento de caducidad — Marca comunitaria denominativa
CENTROTHERM — Uso efectivo — Medios de prueba — Declaración jurada — Carga de la prueba —
Examen de oficio de los hechos — Pruebas complementarias presentadas ante la Sala de Recurso —
Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículos 15, 51 y 76 — Reglamento (CE) n° 2868/95 — Regla
40, apartado 5»

En el asunto C-610/11 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 25 de noviembre de 2011,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, con domicilio social en Brilon (Alemania), representada por los Sres. A. Schulz y C. Onken, Rechtsanwälte, y por el Sr. F. Schmidt, Patentanwalt,

parte recurrente,

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

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, con domicilio social en Blaubeuren (Alemania), representada por los Sres. O. Löffel y P. Lange, Rechtsanwälte,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský, U. Löhmus y M. Safjan y la Sra. A. Prechal (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de febrero de 2013;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de mayo de 2013;

* Lengua de procedimiento: alemán.

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Centrotherm Systemtechnik GmbH (en lo sucesivo, «Centrotherm Systemtechnik») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2011, Centrotherm Systemtechnik/OAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T-434/09, Rec. p. II-6227; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso que tenía por objeto la anulación parcial de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 25 de agosto de 2009 (asunto R 6/2008-4) (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de caducidad incoado por centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «centrotherm Clean Solutions») contra la marca denominativa comunitaria CENTROTHERM de la que es titular Centrotherm Systemtechnik.
- 2 Por otra parte, es preciso señalar que, el 15 de septiembre de 2011, el Tribunal General también dictó –en un asunto paralelo que enfrentaba a las mismas partes y cuestionaba asimismo la resolución controvertida– su sentencia centrotherm Clean Solutions/OAMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (T-427/09, Rec. p. II-6207), mediante la cual dicho órgano jurisdiccional estimó el recurso de centrotherm Clean Solutions que tenía por objeto la anulación parcial de dicha resolución.
- 3 La referida sentencia ha sido objeto de un recurso de casación interpuesto por Centrotherm Systemtechnik (asunto C-609/11 P).

Marco jurídico

Reglamento (CE) n° 207/2009

- 4 Mediante el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), se llevó a cabo una refundición del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), que fue derogado.
- 5 El considerando 10 del Reglamento n° 207/2009 manifiesta lo siguiente:

«Solo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.»
- 6 El artículo 15 del Reglamento n° 207/2009, bajo el título «Uso de la marca comunitaria», dispone cuanto sigue:

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

[...]

- 7 Recogido en la sección 4, titulada «Observaciones de terceros y oposición», del título IV, que lleva por rúbrica «Procedimiento de registro», del Reglamento n° 207/2009, el artículo 42, bajo el epígrafe «Examen de la oposición», establece lo siguiente:

«1. En el curso del examen de la oposición, la [OAMI] invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición. [...]

[...]»

- 8 Recogido en la sección 2, titulada «Causas de caducidad», del título VI, que lleva por rúbrica «Renuncia, caducidad y nulidad», del Reglamento n° 207/2009, el artículo 51, bajo el epígrafe «Causas de caducidad», dispone cuanto sigue:

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

- a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; [...]

[...]

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.»

- 9 Recogido en la sección 5, titulada «Procedimiento de caducidad y de nulidad ante la [OAMI]», del título VI, del Reglamento n° 207/2009, el artículo 57, bajo el epígrafe «Examen de la solicitud», dispone lo siguiente:

«1. En el curso del examen de la solicitud de caducidad o de nulidad, la [OAMI] 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 comunitaria, el titular de una marca comunitaria 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 comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se 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 comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. [...] A falta de esa prueba, se desestimarán la solicitud de nulidad. [...]

[...]»

- 10 Recogido en la sección 1, titulada «Disposiciones generales», del capítulo IX, que lleva por rúbrica «Disposiciones de procedimiento», del Reglamento n° 207/2009, el artículo 76, bajo el epígrafe «Examen de oficio de los hechos», establece lo siguiente:

«1. En el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2 La [OAMI] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

- 11 A tenor del artículo 78, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009:

«En cualquier procedimiento ante la [OAMI], podrá procederse, en particular, a las siguientes diligencias de instrucción:

[...]

- f) declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes.»

Reglamento (CE) n° 2868/95

- 12 La regla 22 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n° 2868/95»), establece en sus apartados 2 a 4 lo siguiente:

«2. 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 [OAMI] 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 [OAMI] desestimaré la oposición.

3. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.

4. La prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 *bis*, y deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo [78], apartado 1, letra f), del [Reglamento n° 207/2009].»

- 13 A tenor de la regla 40 del Reglamento n° 2868/95:

«1. Todas las solicitudes de caducidad o de nulidad que se consideren presentadas se notificarán al titular de la marca comunitaria. Cuando la [OAMI] considere admisible una solicitud, invitará al titular de la marca comunitaria a que presente sus observaciones dentro del plazo que ella establezca.

2. Si el titular de la marca comunitaria no presentase observaciones, la [OAMI] podrá pronunciarse sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

3. La [OAMI] comunicará al solicitante todas las observaciones presentadas por el titular de la marca comunitaria y, si lo considera necesario, le invitará a que se pronuncie dentro de un plazo fijado por la propia [OAMI].
4. Sin perjuicio de lo establecido en la regla 69, todas las observaciones presentadas por las partes se enviarán a la otra parte interesada.
5. Cuando se trate de una solicitud de caducidad basada en el artículo [51], apartado 1, letra a), del [Reglamento n° 207/2009], la [OAMI] invitará al titular de la marca comunitaria 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 dentro del plazo establecido, se revocará la marca comunitaria. Se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22, apartados 2, 3 y 4.
6. 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° 207/2009], la [OAMI] 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, apartados 2, 3 y 4.»

Antecedentes del litigio

- 14 El Tribunal General expuso los antecedentes del litigio en los apartados 1 a 13 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:

- «1 El 7 de septiembre de 1999, [Centrotherm Systemtechnik] presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la [OAMI], en virtud del Reglamento [n° 40/94].
- 2 La marca cuyo registro se solicitaba es el signo denominativo CENTROTHERM.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitaba el registro están comprendidos en las clases 11, 17, 19 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada [...]
- 4 El 19 de enero de 2001, se registró la marca CENTROTHERM como marca comunitaria para los productos y servicios indicados en el apartado 3 *supra*.
- 5 El 7 de febrero de 2007, [centrotherm Clean Solutions] presentó ante la OAMI, con arreglo al artículo 15 y al artículo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 15 y artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009], una solicitud de caducidad de la marca CENTROTHERM para todos los productos y servicios registrados.
- 6 La solicitud de caducidad se notificó el 15 de febrero de 2007 a [Centrotherm Systemtechnik], a la que se instó a presentar sus posibles observaciones y pruebas del uso efectivo de la marca controvertida en un plazo de tres meses.
- 7 En sus observaciones de 11 de mayo de 2007, [Centrotherm Systemtechnik] se opuso a la solicitud de caducidad y, para demostrar el uso efectivo de su marca, presentó las siguientes pruebas:
 - catorce fotografías digitales;
 - cuatro facturas;

- una declaración denominada «eidesstattliche Versicherung» (declaración jurada), realizada por el Sr. W. en su calidad de gerente de [Centrotherm Systemtechnik].
- 8 [Centrotherm Systemtechnik] declaró que obraban en su poder muchas otras copias de facturas que renunciaba a presentar en un primer momento por razones de confidencialidad. Afirmando que podía presentar otros documentos, solicitó a la División de Anulación de la OAMI que adoptara una medida procesal en consecuencia si deseaba que se aportaran al expediente otras pruebas y documentos concretos.
- 9 El 30 de octubre de 2007, la División de Anulación declaró la caducidad de la marca CENTROTHERM y señaló que las pruebas presentadas por [Centrotherm Systemtechnik] no eran suficientes para demostrar el uso efectivo de dicha marca.
- 10 El 14 de diciembre de 2007, [Centrotherm Systemtechnik] interpuso un recurso contra dicha resolución, que fue parcialmente estimado por la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI mediante [la resolución controvertida]. En particular, [Centrotherm Systemtechnik] alegó que la División de Anulación habría debido solicitarle otros documentos de información. También reprochó a la División de Anulación no haber tenido en cuenta datos que figuran en el expediente de otro asunto asimismo pendiente ante la OAMI relativo a la marca CENTROTHERM.
- 11 La Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de caducidad para los productos “tuberías de escape de la calefacción, conductos de humo para chimeneas; tubos rígidos para calderas de calefacción; piezas de unión para quemadores de gas; piezas mecánicas de los sistemas de calefacción; piezas mecánicas de los sistemas de gas; llaves de tubería; distribuidores de chimeneas”, pertenecientes a la clase 11; “piezas de unión de tubos; manguitos de tubos; equipamientos de tuberías; tubos flexibles; los productos previamente citados no metálicos”, pertenecientes a la clase 17, y “tubos rígidos, tuberías, en particular para la construcción; tubos de derivación; tubos de chimeneas”, pertenecientes a la clase 19. La Sala de Recurso desestimó el recurso en todo lo demás.
- 12 En particular, la Sala de Recurso consideró que, en lo que respecta a los productos indicados en el apartado 11 *supra*, se había aportado la prueba del uso efectivo de la marca CENTROTHERM en relación con el período de cinco años anterior a la presentación de la solicitud de caducidad, a saber, el 7 de febrero de 2007 (en lo sucesivo, “período pertinente”), ya que las fotografías aportadas por [Centrotherm Systemtechnik] demostraban la naturaleza del uso de la marca y las facturas presentadas acreditaban que los productos indicados habían sido comercializados con la marca controvertida.
- 13 Sin embargo, la Sala de Recurso estimó que [Centrotherm Systemtechnik] sólo había aportado la declaración de su gerente como prueba relativa a los otros productos y servicios para los que la marca CENTROTHERM había sido registrada (véase el apartado 3 *supra*), lo que, a su juicio, no bastaba para demostrar el uso efectivo de la marca. A este respecto, la Sala de Recurso señaló que la División de Anulación no estaba obligada a solicitar otros documentos ni a tener en cuenta el expediente de otro asunto también pendiente ante la OAMI.»
- 15 Es preciso completar la exposición así realizada por el Tribunal General de los antecedentes del litigio con las siguientes precisiones.
- 16 Del apartado 36 de la resolución controvertida resulta que, por lo que respecta a la prueba complementaria presentada por Centrotherm Systemtechnik ante la Sala de Recurso, ésta consideró que tal «prueba complementaria se presentó extemporáneamente y no puede ser tomada en consideración» toda vez que «el plazo mencionado en la regla 40, apartado 5, segunda frase, del [Reglamento n° 2868/95] es un plazo de caducidad cuya inobservancia implica la caducidad de la marca, conforme a la regla 40, apartado 5, tercera frase, [de dicho Reglamento]». En el apartado 37 de

la referida resolución, la Sala de Recurso añadió a este respecto que, aun admitiendo que la Sala de Recurso, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, aprecia libremente la pertinencia de considerar pruebas presentadas extemporáneamente, en el presente caso no hay razón por la que deba ejercer dicha facultad a favor de la demandante. Dicha Sala precisó que la demandante sólo había expuesto, sobre este particular, alegaciones generales sobre la función y el valor del derecho de marca y que no había invocado la imposibilidad de presentar la prueba del uso desde la primera instancia.

Sentencia recurrida

- 17 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de octubre de 2009, Centrotherm Systemtechnik interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida en la medida en que se había estimado la solicitud de caducidad de la marca CENTROTHERM.
- 18 En apoyo de su recurso, Centrotherm Systemtechnik invocó tres motivos basados, en primer lugar, en una errónea apreciación de las pruebas del uso presentadas ante la División de Anulación de la OAMI ; en segundo lugar, en el incumplimiento de la obligación de examinar de oficio los hechos, conforme al artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, y, en tercer lugar, en la falta de consideración, infringiendo el artículo 76, apartado 2, de dicho Reglamento, de unas pruebas presentadas ante la Sala de Recurso. Con carácter subsidiario, Centrotherm Systemtechnik invocó una excepción de ilegalidad de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95.
- 19 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó dicho recurso.
- 20 En el marco del examen del primer motivo, el Tribunal General se refirió en primer lugar, en los apartados 21 a 24 de la sentencia recurrida, al objetivo de la sanción de caducidad, así como a las normas de procedimiento y a los principios relativos a la práctica de la prueba correspondientes, tal y como resultan, en particular, del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 y de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95.
- 21 En segundo lugar, en los apartados 25 a 30 de dicha sentencia, el Tribunal General citó diversa jurisprudencia relativa al concepto de uso efectivo y a las condiciones en las que tal uso puede considerarse demostrado.
- 22 Tras indicar, en el apartado 31 de la sentencia recurrida, que debía apreciarse, a la luz de todas las consideraciones recordadas en los apartados 21 a 30 de dicha sentencia, si la Sala de Recurso había considerado acertadamente, en la resolución controvertida, que las pruebas presentadas por Centrotherm Systemtechnik ante la División de Anulación no demostraban un uso efectivo de la marca controvertida por lo que respecta a los productos y servicios distintos de los citados en el apartado 11 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró lo siguiente, en los apartados 32 a 34 de la misma sentencia:

«32 Ha de recordarse que las pruebas presentadas por la demandante a la División de Anulación para demostrar el uso efectivo de su marca son la declaración jurada de su gerente, cuatro facturas y catorce fotografías digitales.

33 Con carácter previo, procede señalar que, según jurisprudencia reiterada, para apreciar el valor probatorio de “declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes” en el sentido del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009, procede comprobar la

verosimilitud y la veracidad de la información que en ella se contiene, teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, dicho documento parece razonable y fidedigno [...]

- 34 Por consiguiente, ha de considerarse que, dados los vínculos evidentes que unen al autor de la declaración y a la demandante, sólo puede atribuirse un valor probatorio a dicha declaración si es corroborada por el contenido de las catorce fotografías y de las cuatro facturas presentadas.»
- 23 En los apartados 35 a 43 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, en la línea así anunciada en el apartado 34 de dicha sentencia, llevó a cabo un examen de las facturas y de las fotografías presentadas por Centrotherm Systemtechnik ante la División de Anulación de la OAMI. En este marco, el Tribunal General manifestó concretamente lo siguiente, en los apartados 36 y 37 de dicha sentencia:
- «36 Esas facturas muestran que múltiples productos relacionados con la fontanería (tubos, manguitos, conjuntos de conexión a caldera, codos de revisión, pantallas para sistemas de escape) fueron vendidos por la demandante a cuatro clientes por una cantidad que, si se incluye la factura de 2007, equivale a menos del 0,03 % del volumen de negocios que el gerente de la demandante declaró haber realizado en 2006 mediante la venta de productos con la marca CENTROTHERM.
37. De ello resulta que la demandante aportó ante la OAMI pruebas de venta relativamente débiles con respecto a la cantidad indicada en la declaración de su gerente. Por ello, aun en el supuesto de que la Sala de Recurso hubiera tenido en cuenta dicha declaración, habría que reconocer que en el expediente no hay suficientes datos que respalden su contenido en lo que respecta al valor de las ventas. Además, en lo que atañe al aspecto temporal del uso de la marca, dichas facturas se refieren a un período muy breve, incluso puntual, a saber, al 12, 18 y 21 de julio de 2006 y al 9 de enero de 2007.»
- 24 Al término de su examen sobre las facturas y las fotografías presentadas, el Tribunal General concluyó, en los apartados 44 y 45 de la sentencia recurrida, lo siguiente:
- «44 De lo anterior se desprende que ni las fotografías ni las facturas permiten corroborar la declaración del gerente de la demandante, en la medida en que éste afirma que los productos siguientes fueron comercializados con la marca CENTROTHERM durante el período pertinente: piezas mecánicas de los sistemas de climatización, de producción de vapor, de secado y de ventilación; aparatos de filtración de aire y sus piezas; juntas, material de mampostería; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; materias plásticas semielaboradas; materiales de construcción, armaduras para la construcción; piezas de recubrimiento para paredes, paneles de construcción, paneles; prolongaciones de chimenea, capuchones de chimenea, sombreretes de chimenea y campanas de chimenea.
- 45 Debe concluirse que una apreciación global de los datos que figuran en el expediente no permite deducir sin recurrir a probabilidades o presunciones que la marca CENTROTHERM fue objeto de un uso efectivo en el período pertinente respecto de los productos y servicios no indicados en el apartado 11 *supra*.»
- 25 El segundo motivo fue desestimado por el Tribunal General por las siguientes razones, expuestas en los apartados 53 a 55 de la sentencia recurrida:
- «53 [...] a tenor del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado si no ha habido un uso efectivo de la marca durante cinco años [artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009]; si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada [artículo 51, apartado 1,

letra b), del Reglamento n° 207/2009], o si, a consecuencia del uso que haga de ella su titular o que se haga con su consentimiento, la marca puede inducir al público a error [artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 207/2009].

54 Si bien los dos últimos requisitos aluden a motivos de denegación absolutos, según se desprende del artículo 7, apartado 1, letras b) a d) y g), del Reglamento n° 207/2009, el primero se refiere a una disposición relativa al examen de los motivos de denegación relativos, concretamente el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. En consecuencia, ha de concluirse que el examen de la OAMI sobre la cuestión del uso efectivo de la marca comunitaria en el marco de un procedimiento de caducidad está sujeto a la aplicación del artículo 76, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 207/2009, que establece que dicho examen se limitará a los hechos alegados por las partes.

55 De ello se deduce que la premisa de la demandante de que la OAMI limitó equivocadamente su examen a las pruebas que había presentado es errónea.»

26 El tercer motivo fue desestimado por el Tribunal General por las siguientes razones:

«61 En primer lugar, ha de recordarse que, como se ha indicado en los apartados 51 a 54 *supra*, el examen de la OAMI de la cuestión del uso efectivo de la marca comunitaria está sujeto a la aplicación del artículo 76, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 207/2009. Dicha disposición establece que el examen de la OAMI se limitará a los hechos alegados por las partes. De ello se deduce que procede desestimar la alegación de la demandante de que la OAMI tiene la obligación de completar de oficio su expediente.

62 En segundo lugar, la posibilidad de que las partes en el procedimiento ante la OAMI presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos señalados al efecto no existe de manera incondicional, sino que, como se desprende de la jurisprudencia, está supeditada al requisito de que no exista una disposición contraria. Sólo si se cumple ese requisito dispondrá la OAMI de una facultad de apreciación en relación con la consideración de hechos y pruebas presentados extemporáneamente [...].

63 Ahora bien, en el presente asunto, existe una disposición que se opone a la consideración de las pruebas presentadas ante la Sala de Recurso, a saber, la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95.»

27 Por último, por lo que respecta al motivo basado, por vía de excepción, en la ilegalidad de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95, el Tribunal General declaró en concreto lo siguiente, en los apartados 67 a 70 de la sentencia recurrida:

«67 El Tribunal señala que, si bien es cierto que las reglas del Reglamento n° 2868/95 no pueden contradecir las disposiciones y el sistema del Reglamento n° 207/2009, no es menos cierto que no cabe afirmar que exista contradicción alguna entre la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 y las disposiciones sobre caducidad que figuran en el Reglamento n° 207/2009.

68 En efecto, mientras que el Reglamento n° 207/2009 prevé la norma sustantiva, a saber, la sanción de caducidad para las marcas comunitarias que no han sido objeto de un uso efectivo, el Reglamento n° 2868/95 establece las normas procesales aplicables, en particular el reparto de la carga de la prueba y las consecuencias del incumplimiento de los plazos fijados. Además, y como se ha señalado antes [...], de la sistemática del Reglamento n° 207/2009 se desprende que, en lo que respecta a la solicitud de caducidad por falta de uso efectivo, el alcance y la intensidad del examen de la OAMI estarán delimitados por los medios y los hechos alegados por las partes.

[...]

70 En lo que respecta a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad, hay que recordar que la inobservancia injustificada de plazos fundamentales para el buen funcionamiento del sistema comunitario puede sancionarse con la pérdida de un derecho por la normativa comunitaria, sin que ello sea incompatible con dicho principio de proporcionalidad [...]».

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

- 28 Mediante su recurso de casación, Centrotherm Systemtechnik solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, estime el recurso que interpuso en primera instancia y condene en costas a la OAMI y a centrotherm Clean Solutions.
- 29 La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación o, con carácter subsidiario, se desestime el recurso de primera instancia y se condene en costas a Centrotherm Systemtechnik.
- 30 centrotherm Clean Solutions solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a Centrotherm Systemtechnik.

Sobre el recurso de casación

- 31 Centrotherm Systemtechnik invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso de casación.

Precisión preliminar

- 32 En el caso de autos, de la exposición de los antecedentes del litigio recordada en el apartado 14 de la presente sentencia se desprende que, aunque el procedimiento de caducidad de que se trata se inició bajo la vigencia del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso de la OAMI dictó la resolución controvertida después de que entrara en vigor el Reglamento n° 207/2009.
- 33 Sin embargo, como mediante este último Reglamento se refundió el Reglamento n° 40/94 y las disposiciones pertinentes de éste no registraron modificación alguna con ocasión de dicha refundición, en lo sucesivo se hará referencia exclusivamente a lo dispuesto en el Reglamento n° 207/2009.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009

Alegaciones de las partes

- 34 Mediante su primer motivo de casación, Centrotherm Systemtechnik sostiene que, al afirmar, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que sólo puede reconocerse un valor probatorio a una declaración jurada, como la mencionada en el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009, si es corroborada por las demás pruebas presentadas, el Tribunal General interpretó erróneamente el valor probatorio que se atribuye a tales declaraciones, incluso las privó de toda fuerza probatoria autónoma. Además, al no tener en cuenta que, en el caso de autos, el contenido de la declaración controvertida no fue refutado por las demás partes, el Tribunal General violó el principio según el cual el carácter efectivo del uso debe ser objeto de una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto.
- 35 En su opinión, esta omisión del valor probatorio que se atribuye a las declaraciones juradas llevó al Tribunal General a concluir –infringiendo el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009– que no existía uso efectivo de la marca controvertida.

- 36 Según la OAMI y Centrotherm Clean Solutions, del apartado 34 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General no rechazó *in abstracto* todo valor probatorio por lo que respecta a las declaraciones juradas, sino que evaluó ésta declarando, al término de una apreciación que no puede ser controlada en el marco de un recurso de casación, que, en el presente caso, serían necesarias pruebas adicionales, habida cuenta de los vínculos existentes entre el autor de la declaración en cuestión y Centrotherm Systemtechnik.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 37 Es necesario señalar que el apartado 34 de la sentencia recurrida, que debe entenderse, en particular, a la luz de los apartados que le preceden y de los que le siguen, reviste un alcance distinto al que le otorga erróneamente Centrotherm Systemtechnik.
- 38 Por lo tanto, en primer lugar, es preciso señalar que, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal General calificó como «pruebas presentadas por la demandante» tanto la declaración jurada del gerente de ésta como las facturas y las fotografías presentadas.
- 39 En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene Centrotherm Systemtechnik, el Tribunal General no excluyó en absoluto que una declaración jurada pudiera revestir valor probatorio, sino que al contrario, en el apartado 33 de dicha sentencia, subrayó que, para apreciar dicho valor probatorio, procedía comprobar la verosimilitud y la veracidad de la información que figuraba en tal declaración, teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, dicho documento parecía razonable y fidedigno.
- 40 Sólo entonces, y comenzando concretamente tal examen de la declaración en cuestión en el presente asunto, el Tribunal General consideró, en el apartado 34 de la referida sentencia, que, dados los vínculos evidentes que unían al autor de dicha declaración y a Centrotherm Systemtechnik, en el caso de autos sólo podía atribuirse un valor probatorio a tal declaración si estaba corroborada por el contenido de las fotografías y de las facturas presentadas.
- 41 Por esta razón, en los apartados 36 y 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal General –sin querer decir con ello en absoluto que Centrotherm Systemtechnik debió haber presentado facturas que respaldaran la totalidad del volumen de negocios alegado en la declaración jurada en cuestión– subrayó, en cambio, la diferencia extrema existente entre las afirmaciones relativas a los volúmenes de negocios anuales supuestamente alcanzados por Centrotherm Systemtechnik entre los años 2002 y 2006 que contenía dicha declaración y los volúmenes de venta comparativamente mínimos y relativos a un período muy breve, incluso puntual, como mostraban las facturas efectivamente presentadas.
- 42 Al término del examen detallado de las facturas y de las fotografías presentadas –al que procedió el Tribunal General en los apartados 35 a 43 de la sentencia recurrida– este órgano jurisdiccional declaró, en el apartado 44 de dicha sentencia, que, en el caso de autos, las referidas fotografías y facturas no permitían corroborar en modo alguno la declaración del gerente, según la cual los tipos de productos enumerados en este último apartado habían sido objeto de comercialización con la marca controvertida.
- 43 Asimismo, sin incurrir en error de Derecho al respecto, el Tribunal General concluyó, en el apartado 45 de dicha sentencia, que una apreciación global de los datos que figuraban en el expediente –incluida, en consecuencia, la declaración jurada en cuestión– no permitía deducir, en tales circunstancias, sin recurrir a probabilidades o presunciones, que la marca controvertida había sido objeto de un uso efectivo por lo que respecta a los productos y servicios a los que se refiere el presente asunto.

- 44 Sobre este particular, es preciso recordar, por otra parte, que la apreciación de los hechos y de las pruebas y, en particular, de la fuerza probatoria que se atribuye a la declaración jurada presentada por Centrotherm Systemtechnik, a la que se dedicó el Tribunal General a estos efectos, está comprendida en el ámbito fáctico (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2007, *Il Ponte Finanziaria/OAMI*, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 75) y, por lo tanto, no constituye, sin perjuicio del caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sometida, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
- 45 Por último, por lo que respecta al hecho de que el contenido de la referida declaración no fue objeto de impugnación expresa por el autor de la solicitud de caducidad ante la OAMI, basta con señalar que no podía impedir en absoluto que el Tribunal General realizara la apreciación de los hechos y de las pruebas que le incumbía a efectos de comprobar si se había demostrado ante la OAMI un uso efectivo de la marca anterior y de pronunciarse, en consecuencia, sobre el litigio de que conocía.
- 46 De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el primer motivo de casación.

Sobre el segundo motivo y sobre la primera parte del tercer motivo, basados en la infracción de los artículos 51, apartado 1, letra a), y 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009

Alegaciones de las partes

- 47 Mediante su segundo motivo de casación, Centrotherm Systemtechnik sostiene que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 54 y 55 de la sentencia recurrida, la norma de que la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos, recogida en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, es aplicable en el marco de un procedimiento de caducidad. A su juicio, toda vez que puede incoarse por cualquier persona que lo desee, tal procedimiento no está cubierto por la excepción que establece dicha disposición por lo que se refiere a los procedimientos sobre motivos de denegación relativos de registro.
- 48 Por otra parte, mediante la primera parte de su tercer motivo de casación, Centrotherm Systemtechnik alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en la sentencia recurrida, en el marco de un procedimiento de caducidad la carga de la prueba del uso efectivo de la marca no incumbe al titular de ésta.
- 49 En su opinión, mientras que los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 establecen que el titular de la marca anterior debe presentar la prueba del uso efectivo de ésta, a falta de la cual se desestimarán su oposición o su solicitud de nulidad, el artículo 51 de dicho Reglamento no contiene precisiones similares por lo que respecta a los procedimientos de caducidad. En tales circunstancias, la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 en la que se impone al titular de la marca la carga de la prueba del uso efectivo contraviene el Reglamento n° 207/2009. De ello deduce que la Sala de Recurso está obligada a tener en cuenta las pruebas presentadas ante ella a efectos de su obligación de examinar de oficio los hechos en virtud del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.
- 50 Según la OAMI, habida cuenta del carácter *inter partes* y *sui generis* del procedimiento de caducidad, que no constituye un procedimiento sobre motivos de denegación absolutos o relativos de registro, no es aplicable el principio del examen de oficio de los hechos y corresponde al titular de la marca, que dispone de los elementos adecuados a tal fin, probar que ha hecho un uso efectivo de ésta.

- 51 centrotherm Clean Solutions alega, asimismo, que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 no se aplica a los procedimientos de caducidad. En cambio, la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 determina las normas procesales de ejecución relativas a la caducidad y establece expresamente que el titular de la marca debe aportar la prueba del uso efectivo de ésta.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 52 Mediante su segundo motivo de casación y mediante la primera parte de su tercer motivo de casación, que procede tratar conjuntamente, Centrotherm Systemtechnik sostiene, en esencia, que, al declarar que, en el marco de un procedimiento de caducidad, la OAMI no está obligada a examinar de oficio las pruebas de la existencia de un uso efectivo de la marca anterior, sino que la carga de la prueba de tal existencia incumbe sólo al titular de dicha marca, y al no haber sancionado, así, a la Sala de Recurso por no haber tenido en cuenta todas las pruebas de que disponía, el Tribunal General infringió los artículos 51, apartado 1, letra a), y 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.
- 53 Sobre este particular, es preciso recordar, en primer lugar, que, como se desprende del artículo 15 del Reglamento n° 207/2009, cuando el titular de una marca comunitaria no ha hecho un uso efectivo de ella en la Unión Europea en un plazo de cinco años a partir de su registro, se expone, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso, a las sanciones establecidas en dicho Reglamento, a saber, en concreto, la caducidad del derecho de marca.
- 54 Del considerando 10 de dicho Reglamento resulta que fue voluntad del legislador de la Unión que los derechos asociados a la marca comunitaria estuvieran sujetos a la condición de que fuera utilizada efectivamente. Una marca comunitaria que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marca y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, apartado 32).
- 55 En segundo lugar, los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 establecen expresamente que la prueba del uso efectivo o de las causas justificativas para la falta de uso incumbe al titular de la marca de que se trate, so pena de desestimación de la oposición o de la solicitud de anulación.
- 56 A este respecto, el hecho de que, a diferencia de los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, el artículo 51, apartado 1, de este Reglamento no especifique que la prueba del uso efectivo o de la existencia de causas justificativas para la falta de uso incumbe a dicho titular no puede interpretarse, contrariamente a lo que sugiere Centrotherm Systemtechnik, en el sentido de que el legislador de la Unión pretendió excluir dicho principio referente a la carga de la prueba en el marco del procedimiento de caducidad.
- 57 La falta –en el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009– de precisiones en lo referente a la carga de la prueba se explica, por lo demás, sin dificultad habida cuenta de que el objeto del apartado 1, de dicho artículo 51, titulado «Causas de caducidad», consiste en enunciar los motivos de caducidad de la marca, lo que no requiere aportar precisiones relativas al tema de la carga de la prueba.
- 58 En cambio, los artículos 42 y 57 del citado Reglamento constituyen disposiciones de naturaleza esencialmente procesal. Pues bien, es preciso destacar que el apartado 2 de cada uno de dichos artículos tiene por objeto específico enmarcar lo que parece un incidente promovido por la parte demandada que pretende cuestionar la legitimidad del demandante para proseguir el procedimiento que inició.

- 59 Debido a tal contexto procesal, que es específico de los procedimientos de oposición y de anulación, el legislador de la Unión estableció –para poder resolver tales incidentes procesales, cuya solución es previa a la prosecución del procedimiento principal al que se incorporan– que la prueba de que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo debe ser presentada por su titular y que, a falta de tal prueba, se desestimarán la oposición o la solicitud de nulidad.
- 60 En cambio, el hecho de que cualquier incidente procesal de esta naturaleza esté excluido por hipótesis en un procedimiento de caducidad justifica fácilmente que, aunque el artículo 57 del Reglamento n° 207/2009 se refiere tanto a los procedimientos de caducidad como a los de anulación, una disposición como el apartado 2 de dicho artículo se limite a estos últimos procedimientos.
- 61 En tercer lugar, es necesario señalar que el principio, que recogen así incidentalmente los artículos 42, apartado 2, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, según el cual incumbe al titular de la marca anterior aportar la prueba del uso efectivo de ésta, se limita en realidad a traducir lo que postulan el sentido común y un imperativo elemental de eficacia del procedimiento.
- 62 En efecto, es indudable que dicho titular es quien mejor puede aportar la prueba de actos concretos –incluso en algunos casos, el único que puede hacerlo– que permitan respaldar la afirmación de que hizo un uso efectivo de su marca o exponer las causas justificativas para la falta de uso de ésta. Así ocurre, en particular, con los documentos y objetos acreditativos que pueden demostrar dicho uso, algunos de los cuales se enumeran a título de ejemplo en la regla 22, apartado 4, del Reglamento n° 2868/95, tales como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías o anuncios en periódicos.
- 63 Por lo tanto, de una lectura conjunta de los artículos 15, 42, apartado 2, 51, apartado 1, y 57, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 puede deducirse que, en un procedimiento de caducidad de una marca, incumbe, en principio, al titular de ésta –y no a la OAMI actuando de oficio– demostrar el uso efectivo de dicha marca.
- 64 Asimismo, procede concluir a este respecto que, en la medida en que la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 establece que la prueba del uso efectivo debe ser aportada por el titular de la marca, esta regla se limita a aclarar un principio relativo a la carga de la prueba que, sin contravenir el Reglamento n° 207/2009, procede, por el contrario, de las disposiciones y de la lógica interna de este último.
- 65 En estas circunstancias, la norma relativa al examen de oficio de los hechos por la OAMI que recoge el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 no se aplica al tema de la prueba del uso efectivo de la marca en un procedimiento de caducidad ante la OAMI.
- 66 De lo anterior se deriva en particular que, aunque el razonamiento y los motivos expuestos en los apartados 53 y 54 de la sentencia recurrida sean erróneos, la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 55 de dicha sentencia –a saber, que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 no obliga a la OAMI a examinar de oficio los hechos que pueden demostrar el uso efectivo de la marca cuya caducidad se plantea ante ella– es conforme a Derecho.
- 67 Toda vez que se justifica así por otros fundamentos de Derecho distintos de los considerados por el Tribunal General, la desestimación del motivo basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 a la que procedió dicho órgano jurisdiccional en el apartado 56 de la sentencia recurrida no puede conducir a la anulación de este último.
- 68 Por otra parte, y como se desprende también de cuanto antecede, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al considerar, en la sentencia recurrida, que la carga de la prueba del uso efectivo de la marca en un procedimiento de caducidad incumbe al titular de ésta.

- 69 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el segundo motivo de casación y la primera parte del tercer motivo de casación.

Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la infracción de los artículos 51, apartado 1, letra a), y 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009

Alegaciones de las partes

- 70 Mediante la segunda parte de su tercer motivo de casación, Centrotherm Systemtechnik sostiene que el Tribunal General infringió el artículo 76, apartado 2, el Reglamento n° 207/2009 al declarar, en los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida, que la Sala de recurso no disponía en el caso de autos de una facultad de apreciación en relación con la eventual consideración de los medios de prueba del uso de la marca controvertida presentados extemporáneamente ante ella.
- 71 Recordando que es cierto que del apartado 42 de la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213) resulta que la facultad de apreciación que se otorga a la OAMI en dicha disposición en relación con la consideración de pruebas presentadas extemporáneamente sólo existe «salvo disposición en contrario», Centrotherm Systemtechnik alega que el Tribunal General consideró erróneamente que la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 constituye tal disposición en contrario.
- 72 La OAMI sostiene que, habida cuenta de la presunción de legalidad de que disfruta la normativa de la Unión, la Sala de Recurso no tenía otra elección, en la fecha en la que dictó la resolución controvertida, que la de hacer constar que dicha regla 40, apartado 5, le impedía tener en cuenta –como por lo demás había declarado con anterioridad el Tribunal General– pruebas presentadas después de haber expirado el plazo de caducidad establecido en virtud de dicha disposición.
- 73 A este respecto, la OAMI precisa no obstante que, desde el pronunciamiento de la sentencia recurrida, la jurisprudencia del Tribunal General registró una evolución. En efecto, éste había declarado, en concreto, en el apartado 31 de su sentencia de 29 de septiembre de 2011, New Yorker SHK Jeans/OAMI – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09), que, pese a la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95, la consideración, por la Sala de Recurso, de elementos de prueba del uso efectivo de la marca presentados después de haber expirado el plazo establecido por la OAMI en virtud de dicha disposición, debe seguir siendo posible, conforme al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, al menos cuando tales elementos se limiten a completar pruebas presentadas en dicho plazo y no pueda reprocharse al interesado ninguna táctica dilatoria o negligencia manifiesta.
- 74 La OAMI aprueba esta interpretación y considera que debe prevalecer el mismo enfoque por lo que se refiere a la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95.
- 75 Según centrotherm Clean Solutions, el Tribunal General declaró legítimamente que esta última disposición, que crea una excepción al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, tiene como efecto prohibir que la Sala de Recurso tenga en cuenta las pruebas del uso de la marca que le sean presentadas extemporáneamente.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 76 Es preciso recordar que el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 dispone que la OAMI puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo.

- 77 Como ha declarado el Tribunal de Justicia, 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° 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 42).
- 78 Al precisar que esta última «podrá» decidir no tener en cuenta dichas pruebas, la citada disposición otorga en efecto a la OAMI una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tenerlas en cuenta (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 43).
- 79 Por lo que respecta, más concretamente, a la presentación de pruebas del uso efectivo de la marca en el contexto de procedimientos de caducidad incoados sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, es preciso destacar, en primer lugar, que este Reglamento no contiene disposición alguna en la que se precise el plazo dentro del cual deben aportarse tales pruebas.
- 80 En cambio, la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 establece, a este respecto, que la OAMI invitará al titular de la marca comunitaria a aportar la prueba del uso efectivo de la marca en el plazo que especifique.
- 81 En el caso de autos, la División de Anulación de la OAMI aplicó esta última disposición e impuso a Centrotherm Systemtechnik un plazo a efectos de la presentación de tal prueba. Por otra parte, no se discute que Centrotherm Systemtechnik presentó en dicho plazo diversas pruebas del uso de la marca controvertida.
- 82 En segundo lugar, es preciso recordar que la citada regla 40, apartado 5, también puntualiza, en su segunda frase, que en el caso de que la prueba del uso efectivo de la marca no se hubiera aportado dentro del plazo establecido por la OAMI, se revocará la marca comunitaria.
- 83 Como resulta de los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó esta segunda frase en el sentido de que el plazo así establecido por la OAMI constituye, en cualquier caso, un plazo de caducidad tras cuya expiración está prohibida toda presentación de pruebas del uso. Por lo tanto, el Tribunal General consideró que, en el supuesto de que se hayan presentado dentro del plazo establecido pruebas referentes al uso de la marca, queda excluida cualquier presentación de pruebas adicionales tras la expiración de dicho plazo, de modo que la OAMI está obligada a revocar la marca si las pruebas presentadas inicialmente resultan insuficientes para demostrar el carácter efectivo de dicho uso.
- 84 La interpretación que sostuvo el Tribunal General le llevó a considerar que la regla 40, apartado 5, segunda frase, del Reglamento n° 2868/95 constituye, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 77 de la presente sentencia, una disposición contraria al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, con la consecuencia de que la Sala de Recurso no podía tener en cuenta las pruebas adicionales del uso de la marca que le presentó Centrotherm Systemtechnik en apoyo de su recurso.
- 85 Ahora bien, al actuar de este modo, el Tribunal General interpretó erróneamente la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95.
- 86 A este respecto, si bien es cierto que del tenor literal de dicha disposición se deriva que cuando no se presente prueba alguna del uso de la marca de que se trate en el plazo establecido por la OAMI ésta debe, en principio, pronunciar de oficio la sanción de caducidad, tal conclusión no se impone, en cambio, si se presentaron en el citado plazo pruebas de dicho uso.

- 87 En tal caso, y a menos que resulte que dichas pruebas carezcan de toda pertinencia a efectos de demostrar el uso efectivo de la marca, el procedimiento seguirá su curso. Así pues, la OAMI, como establece el artículo 57, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, deberá 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 ulteriormente se declara la caducidad de la marca, ésta procede no de una aplicación de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95, disposición de naturaleza esencialmente procesal, sino exclusivamente de la aplicación de las disposiciones materiales recogidas en los artículos 51, apartado 1, y 57 del Reglamento n° 207/2009.
- 88 De lo anterior se deriva que, como se ha recordado en el apartado 77 de la presente sentencia, la presentación de pruebas del uso de la marca que vienen a añadirse a las propias pruebas presentadas en el plazo fijado por la OAMI, en virtud de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95, sigue siendo posible tras la expiración de dicho plazo, y que no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta pruebas adicionales presentadas extemporáneamente.
- 89 Pues bien, como se ha recordado en el apartado 81 de la presente sentencia, ha quedado acreditado que, en el caso de autos, Centrotherm Systemtechnik había presentado, en el plazo fijado por la OAMI, diversas pruebas destinadas a demostrar el uso de la marca en cuestión. Asimismo, ha quedado acreditado que las pruebas inicialmente presentadas no carecían de toda pertinencia a estos efectos, puesto que concretamente llevaron a la Sala de Recurso a desestimar parcialmente la solicitud de caducidad, debido a que se había demostrado dicho uso en relación con varios productos.
- 90 En estas circunstancias, procede afirmar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida, que la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 podía obstaculizar el ejercicio, por la Sala de Recurso, de la facultad de apreciación que se le otorga, en principio, en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, a efectos de la eventual toma en consideración de las pruebas adicionales que se habían presentado ante ella.
- 91 De lo anterior se deduce que procede estimar la segunda parte del tercer motivo de casación y, en consecuencia, anular la sentencia recurrida.

Sobre el cuarto motivo, basado en la inaplicabilidad de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95

Alegaciones de las partes

- 92 Mediante su cuarto motivo de casación, Centrotherm Systemtechnik sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no declarar la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 inaplicable en el presente caso.
- 93 Por un lado, y por las mismas razones que las ya invocadas en apoyo de la primera parte del tercer motivo de casación, considera que dicha regla contraviene el Reglamento n° 207/2009 al imponer al titular de la marca la carga de la prueba de su uso efectivo.
- 94 Por otro lado, estima que la aplicación estricta de la citada regla, en el presente caso, viola el principio de proporcionalidad. En su opinión, la finalidad de aquélla, a saber, garantizar la eficacia del procedimiento, debe ponderarse con las consecuencias jurídicas graves y definitivas ligadas a la caducidad de una marca.

- 95 centrotherm Clean Solutions alega que ni la OAMI ni el Tribunal General pueden renunciar a la aplicación de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95, toda vez que el principio de legalidad implica la obligación de reconocer la plena eficacia de los Reglamentos mientras un órgano jurisdiccional competente no haya declarado su invalidez en el marco de un procedimiento previsto a tal fin.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 96 Por lo que respecta a la primera parte de este motivo de casación, relativa a una infracción del Reglamento n° 207/2009, procede desestimar la argumentación de la recurrente por las mismas razones que las que han llevado ya al Tribunal de Justicia a desestimar la primera parte del tercer motivo de casación.
- 97 En cuanto a la segunda parte de dicho motivo, relativa al carácter desproporcionado que reviste la sanción de caducidad cuando se pronuncia, como en el presente caso, con arreglo a la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95, baste señalar, en el caso de autos, que la argumentación desarrollada a este respecto por Centrotherm Systemtechnik se basa en una premisa errónea, en lo referente al alcance de dicha regla.
- 98 En efecto, como se desprende de los apartados 85 a 87 de la presente sentencia y contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso en la resolución controvertida y a lo que declaró el Tribunal General en la sentencia recurrida, dicha sanción de caducidad únicamente puede pronunciarse sobre la base de la citada disposición cuando no se ha presentado prueba alguna del uso de la marca controvertida en el plazo establecido por la OAMI o cuando resulta que las pruebas presentadas carecen de toda pertinencia a efectos de demostrar el uso efectivo de dicha marca.
- 99 Sin embargo, no ocurre así en el presente caso, toda vez que, como resulta del examen de la segunda parte del tercer motivo de casación, la presentación de pruebas del uso de la marca por Centrotherm Systemtechnik en el plazo establecido por la OAMI excluía toda caducidad de oficio en virtud de la regla 40, apartado 5, segunda frase, del Reglamento n° 2868/95 y se oponía a que la Sala de Recurso considerase, como hizo erróneamente en la resolución controvertida, que carecía de cualquier facultad de apreciación a efectos de la eventual toma en consideración de las pruebas complementarias ulteriormente presentadas.
- 100 De las anteriores consideraciones se deriva que procede desestimar el cuarto motivo de casación.

Sobre el recurso de primera instancia

- 101 Conforme al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, éste, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
- 102 En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que el estado del litigio lo permite y que, por consiguiente, es preciso que se pronuncie definitivamente sobre éste.
- 103 En cuanto al objeto del recurso de primera instancia, hay que recordar que, mediante éste, Centrotherm Systemtechnik pretende obtener la anulación parcial de la resolución controvertida, a saber, sólo en la medida en que estima la solicitud de caducidad de la marca controvertida. Este recurso se dirige, de este modo, contra el punto 2 de la parte dispositiva de dicha resolución, en el que la Sala de Recurso desestimó parcialmente el recurso de Centrotherm Systemtechnik dirigido a anular la resolución de la División de Anulación de 30 de octubre de 2007.

Alegaciones de las partes

- 104 En apoyo de su recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia, Centrotherm Systemtechnik alega que, contrariamente a lo que la Sala de Recurso consideró erróneamente en el apartado 36 de la resolución controvertida, esta Sala disponía, conforme al artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, de una facultad de apreciación a efectos de la toma en consideración de las pruebas adicionales que presentó para apoyar su recurso ante dicha Sala.
- 105 Pues bien, considera que toda vez que dichas pruebas tenían por objeto completar pruebas presentadas dentro de plazo, deberían haber sido tenidas en cuenta, en el caso de autos, por la Sala de Recurso, conforme a la jurisprudencia derivada de la sentencia OAMI/Kaul, antes citada. Según Centrotherm Systemtechnik, debían conducir a tal toma en consideración, en particular, la evidente pertinencia de dichas pruebas adicionales para el resultado del procedimiento, la continuidad funcional existente entre la Sala de Recurso y la División de Anulación, la inexistencia de inconvenientes procesales mayores que se opongan a dicha toma en consideración y, por último, la preocupación por garantizar un equilibrio entre los imperativos de correcto desarrollo del procedimiento y la necesidad de una solución justa en cuanto al fondo, al tratarse de un procedimiento que puede desembocar en un resultado de consecuencias tan graves como una caducidad de marca.
- 106 La OAMI y centrotherm Clean Solutions solicitan que se desestime este motivo de anulación. Según ellos, la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95 excluía, en el caso de autos, toda consideración por la Sala de Recurso de las pruebas adicionales controvertidas. Por otra parte, aun suponiendo que dicha Sala hubiera dispuesto, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, de una facultad de apreciación a efectos de la eventual toma en consideración de dichas pruebas adicionales, dicha Sala habría ejercido tal facultad al indicar, en el apartado 37 de la resolución controvertida, cuál habría sido el resultado, en el caso de autos negativo, de tal ejercicio, en el supuesto de que hubiera tenido efectivamente dicha facultad.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 107 Del apartado 36 de la resolución controvertida se desprende que la Sala de Recurso estimó que no podía tomar en consideración –a efectos de la facultad de apreciación otorgada en general a la OAMI en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009– las pruebas adicionales que Centrotherm Systemtechnik le había presentado, debido a que éstas se presentaron tras haber expirado el plazo mencionado en la regla 40, apartado 5, segunda frase, del Reglamento n° 2868/95, que constituye un plazo de caducidad cuya inobservancia implica automáticamente la caducidad de la marca.
- 108 Pues bien, como se deriva de los apartados 85 a 90 de la presente sentencia, tal apreciación procede de una interpretación errónea de dicha regla 40, apartado 5, y contraviene el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009.
- 109 Por otra parte, y contrariamente a lo que sostienen la OAMI y centrotherm Clean Solutions, no cabe considerar que se subsanó el vicio de que adolecía la resolución controvertida, por el mero hecho de que la Sala de Recurso indicó acto seguido, en el apartado 37 de dicha resolución, que, aun suponiendo que pudiera apreciar libremente la pertinencia de considerar pruebas presentadas extemporáneamente, no había razón por la que debiera ejercer dicha facultad de apreciación a favor de la demandante, toda vez que ésta sólo había expuesto, sobre este particular, alegaciones generales relativas a la función y al valor del derecho de marca, sin invocar la imposibilidad de presentar la prueba del uso desde la primera instancia.
- 110 En efecto, tales afirmaciones generales y categóricas no permiten en modo alguno considerar que la Sala de Recurso ejerció efectivamente la facultad de apreciación que se le otorga en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 para decidir, de forma motivada y teniendo debidamente en

cuenta todas las circunstancias pertinentes, si procedía o no tomar en consideración a efectos de la adopción de su resolución las pruebas adicionales presentadas ante ella (véase, en este sentido, la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartados 43 y 68).

- 111 A este respecto, es preciso señalar, para empezar, que la eventual toma en consideración por la OAMI de dichas pruebas adicionales no constituye en modo alguno un «favor» concedido a una u otra parte, sino que debe encarnar el resultado de un ejercicio objetivo y motivado de la facultad de apreciación que se otorga a dicho organismo en el citado artículo 76, apartado 2.
- 112 Por otra parte, procede señalar que la motivación así requerida resulta tanto más necesaria cuando la OAMI decide rechazar las pruebas presentadas extemporáneamente.
- 113 A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado, en concreto, que la toma en consideración por la OAMI de hechos o pruebas presentados extemporáneamente, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición 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 (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 44).
- 114 Tales consideraciones pueden justificar, asimismo y *mutatis mutandis*, la toma en consideración por la OAMI, cuando debe pronunciarse sobre una solicitud de caducidad, de pruebas del uso de la marca que, si bien no se presentaron en el plazo establecido por aquélla en virtud de la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95, se presentan en una fase ulterior del procedimiento, como complemento de pruebas presentadas en dicho plazo.
- 115 En el caso de autos, resulta que, a este respecto, entre las circunstancias pertinentes que se han de considerar puede figurar el hecho de que la División de Anulación adoptó la resolución de caducidad tras la presentación, en el plazo establecido por dicha División, de pruebas iniciales efectivas relativas al uso de la marca controvertida, acompañadas de observaciones que expresaban reservas sobre la confidencialidad y contenían una oferta de pruebas adicionales.
- 116 Pues bien, no parece que la Sala de Recurso haya examinado debidamente dichos extremos ni, por lo demás, todos los otros elementos que pudieran ser pertinentes, como tampoco parece haber examinado la eventual pertinencia de las pruebas adicionales presentadas por Centrotherm Systemtechnik.
- 117 Por otra parte, es necesario subrayar que, contrariamente a lo que sugiere el apartado 37 de la resolución controvertida, una eventual toma en consideración de pruebas adicionales del uso de la marca, presentadas después de haber expirado el plazo mencionado en la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2686/95, no requiere necesariamente que al interesado le haya sido imposible presentar dichas pruebas en el referido plazo.
- 118 De las anteriores consideraciones se desprende que procede anular la resolución controvertida en la medida en que, mediante dicha resolución, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso de Centrotherm Systemtechnik dirigido contra la resolución de la División de Anulación.
- 119 Corresponde a dicha Sala de Recurso apreciar –en particular respetando las conclusiones derivadas de la presente sentencia y teniendo debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes, así como motivando su resolución al respecto– si procede tomar en consideración las pruebas adicionales que le presentó Centrotherm Systemtechnik a efectos de la resolución que debe adoptar en el recurso aún pendiente ante ella.

Costas

- ¹²⁰ A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando, siendo el recurso de casación fundado, dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
- ¹²¹ El artículo 138, apartado 3, del dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, establece que cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.
- ¹²² En el caso de autos, procede señalar, por un lado, que si bien se estimó uno de los motivos del recurso de casación invocados por Centrotherm Systemtechnik y que se anuló por dicho motivo la sentencia recurrida, no ocurre lo mismo con los demás motivos, que han sido desestimados por el Tribunal de Justicia.
- ¹²³ Por otro lado, por lo que respecta al recurso de primera instancia, es preciso destacar que, al anular parcialmente la resolución controvertida, el Tribunal de Justicia también estimó uno de los motivos invocados por Centrotherm Systemtechnik. En cambio, de la sentencia recurrida, que no ha sido anulada por el Tribunal de Justicia en dichos puntos, se desprende que quedan desestimados los demás motivos que Centrotherm Systemtechnik había invocado en primera instancia.
- ¹²⁴ En estas circunstancias, y toda vez que cada una de las partes ha visto estimadas parcialmente sus pretensiones, tanto en primera instancia como en el marco del presente recurso de casación, procede declarar que cada una de ellas cargará con sus propias costas.

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

- 1) **Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2011, Centrotherm Systemtechnik/OAMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T-434/09).**
- 2) **Anular el punto 2 de la parte dispositiva de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 25 de agosto de 2009 (asunto R 6/2008-4).**
- 3) **Centrotherm Systemtechnik GmbH, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG cargarán con sus propias costas correspondientes tanto al procedimiento de primera instancia como al recurso de casación.**

Firmas