



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PRIIT PIKAMÄE

presentadas el 12 de septiembre de 2024¹

Asunto C-93/23 P

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
contra

Neoperl AG

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 4 — Signos que pueden constituir una marca de la Unión — Solicitud de registro de marca táctil de posición que representa un componente sanitario cilíndrico — Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos — Denegación de la solicitud — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 72, apartado 3 — Recursos — Mecanismo previo de admisión a trámite de los recursos de casación — Asunto que suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión»

I. Introducción

1. Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 7 de diciembre de 2022, Neoperl/EUIPO (Representación de un componente sanitario cilíndrico) (T-487/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2022:780), por la que este anuló la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO, de 3 de junio de 2021 (asunto R 2327/2019-5), relativa al registro como marca de la Unión de una marca táctil de posición que representa un componente sanitario cilíndrico (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

2. El presente recurso de casación se fundamenta en un único motivo, basado en la supuesta infracción por el Tribunal General del artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.² No obstante, los argumentos invocados por la EUIPO suscitan cuestiones importantes relativas *al alcance del control jurisdiccional que realiza el Tribunal General con respecto a una resolución de una Sala de Recurso* de esa agencia de la Unión. Más concretamente, el presente recurso de casación invita al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre el alcance y los requisitos para el ejercicio de la facultad de modificación que la disposición antes citada atribuye al Tribunal General. En la medida en que se trata de cuestiones vinculadas con la atribución de competencias,

¹ Lengua original: francés.

² DO 2017, L 154, p. 1.

revisten naturaleza constitucional. Además, la respuesta a estas cuestiones puede tener un impacto significativo que vaya mucho más allá del litigio principal, es decir, en el sistema jurisdiccional de la Unión en su conjunto.

3. Esas son las razones principales por las que se admitió a trámite el presente recurso de casación en el contexto del mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación (en lo sucesivo, «mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación») instaurado por el artículo 58 *bis* del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde el 1 de mayo de 2019, fecha en la que se instauró ese mecanismo, el Tribunal de Justicia solo ha admitido a trámite un escaso número de recursos de casación sobre todo porque los requisitos que han de cumplirse son estrictos. En efecto, los recursos de casación sujetos a este mecanismo solo pueden ser admitidos a trámite si suscitan una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión. La sentencia que el Tribunal de Justicia dicte contribuirá pues a aclarar el modo en el que deben interpretarse esos criterios en interés de la práctica jurídica.

II. Marco jurídico

4. Teniendo en cuenta la fecha en la que se presentó la demanda de que se trata, a saber, el 1 de septiembre de 2016, decisiva para identificar el Derecho material aplicable al examen de la existencia de motivos de denegación absolutos, el litigio ante el Tribunal General se regía por las disposiciones materiales del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea,³ en su caso, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento 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 del Consejo sobre la marca comunitaria, 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).⁴ El Reglamento n.º 207/2009 fue sustituido por el Reglamento 2017/1001. Este último Reglamento se aplica a los aspectos procesales del presente asunto.

Reglamento n.º 207/2009

5. El artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Signos que pueden constituir una marca [de la Unión]» dispone lo siguiente:

«Podrán constituir marcas [de la Unión] todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

³ DO 2009, L 78, p. 1.

⁴ DO 2015, L 341, p. 21.

6. El artículo 7 de ese Reglamento, que lleva por título «Motivos de denegación absolutos», en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, pero del mismo tenor en lo que respecta a las disposiciones pertinentes a efectos del examen del recurso ante el Tribunal General, establece:

«1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]».

7. Según el artículo 26, apartados 1, letra d), y 3, del citado Reglamento, titulado «Condiciones que deberá cumplir la solicitud»:

«1. La solicitud de marca [de la Unión] deberá contener:

[...]

d) la reproducción de la marca.

[...]

3. La solicitud de marca [de la Unión] deberá cumplir las condiciones exigidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 162, apartado 1 [...].».

8. El artículo 162, apartado 1, de ese mismo Reglamento, titulado «Disposiciones [...] de ejecución» tiene el siguiente tenor:

«Las normas de desarrollo del presente Reglamento se fijarán mediante un reglamento de ejecución.»

Reglamento 2017/1001

9. El artículo 41 del Reglamento 2017/1001, rubricado «Examen de los requisitos de la presentación de la solicitud», dispone en sus apartados 2 y 4:

«2. Si la solicitud de marca de la Unión no satisface los requisitos del apartado 1, la Oficina invitará al solicitante a que en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación subsane las irregularidades o la falta de pago observadas.

[...]

4. Si no se subsanaren en los plazos establecidos las irregularidades observadas en aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, la Oficina desestimará la solicitud.»

10. El artículo 66 de ese Reglamento, titulado «Resoluciones que admiten recurso», establece:

«1. Las resoluciones de cualquiera de las instancias de decisión de la Oficina enumeradas en el artículo 159, letras a) a d) y, en su caso, f), admitirán recurso. Dichas resoluciones surtirán efecto solo a partir de la fecha de expiración del plazo de recurso mencionado en el artículo 68. La presentación del recurso tendrá efecto suspensivo.

2. Una resolución que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes solo podrá recurrirse con la resolución final, a no ser que la propia resolución contemple la posibilidad de un recurso independiente.»

11. El artículo 70, de dicho Reglamento, titulado «Examen del recurso», establece en su apartado 1:

«Si el recurso fuere admisible, la sala de recurso examinará si se puede estimar.»

12. El artículo 71 del Reglamento 2017/1001, que lleva por título «Resolución sobre el recurso», establece lo siguiente:

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

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

3. Las resoluciones de la sala de recurso solo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo previsto en el artículo 72, apartado 5, o, si dentro de dicho plazo se hubiera interpuesto recurso ante el Tribunal General, a partir de la fecha de desestimación de dicho recurso o de todo recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia contra la resolución del Tribunal General.»

13. Según el artículo 72 de ese Reglamento, denominado «Recurso ante el Tribunal de Justicia»:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en vicio sustancial de forma, en violación del [Tratado FUE], violación del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones.

5. El recurso ante el Tribunal General se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la resolución de la sala de recurso.

6. La Oficina deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General o, en caso de recurso contra dicha sentencia, del Tribunal de Justicia.»

14. El artículo 94 del citado Reglamento, titulado «Resoluciones y comunicaciones de la Oficina», establece:

«1. Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Dichas resoluciones solo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido presentar sus observaciones. [...] [...]»

15. El artículo 95 del mismo Reglamento, bajo el título «Examen de oficio de los hechos», dispone:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina 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. [...] [...]»

16. El artículo 151, del Reglamento 2017/1001, que lleva por título «Funciones de la Oficina», establece en su apartado 1, letra a):

«La Oficina desempeñará las siguientes funciones:

a) administrar y promover el sistema de marcas de la Unión establecido en el presente Reglamento».

17. El artículo 159 de ese Reglamento, titulado «Competencia», establece:

«Para tomar cualquier decisión en el marco de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, serán competentes:

a) los examinadores;

b) las divisiones de oposición;

c) el departamento a cargo de la llevanza del Registro;

d) las divisiones de anulación;

e) las salas de recurso;

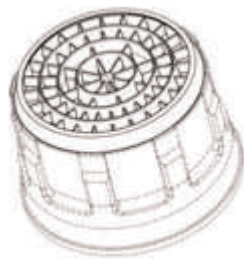
f) toda otra unidad o persona designada por el director ejecutivo al efecto.»

18. El artículo 165 de ese Reglamento, titulado «Salas de recurso», dispone en su apartado 1:

«Las salas de recurso tendrán competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas con arreglo a los artículos 160 a 164.»

III. Antecedentes del litigio y resolución controvertida

19. El 1 de septiembre de 2016, Neoperl AG presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO, en virtud del Reglamento n.º 207/2009, para el siguiente signo:



20. En la solicitud de registro, el signo en cuestión se calificó de «marca táctil de posición» y se describió del siguiente modo:

21. «La marca es una marca táctil de posición. La protección se reivindica para una estructura, dispuesta en un extremo de un componente sanitario cilíndrico que debe insertarse, destinado al flujo del agua, orientada hacia el exterior y que sobresale de una base no elástica, estructura que está compuesta por láminas circulares, concéntricas y elásticas de algunos milímetros de altura sobre toda la superficie del extremo, láminas elásticas que pueden deformarse aplicando un dedo sobre la base y de forma paralela a esta. No se reivindica ninguna protección para el resto del contorno del elemento que debe insertarse, que aparece punteado en la representación.»

22. Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 11 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «componentes sanitarios destinados a ser insertados, en particular, reguladores de chorro y formadores de chorro».

23. La solicitud de registro dio lugar a objeciones basadas en los motivos formales de denegación del registro previstos en el artículo 26, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente, artículo 31, apartado 1, letra d), del Reglamento 2017/1001], en relación con la regla 9, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) (actualmente, artículo 41, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), dado que, «por regla general, la [EUIPO] no acepta las marcas táctiles». Así pues, se sugirió a la recurrente en primera instancia que recalificase la marca solicitada como marca de posición.

24. Mediante escrito de 22 de diciembre de 2016, la recurrente en primera instancia se negó a recalificar la marca solicitada e insistió, a este respecto, en la calificación de marca táctil de posición y en la descripción presentada.

25. Mediante resolución de 11 de octubre de 2019, la examinadora denegó por motivos formales la solicitud de registro sobre la base del artículo 41, apartado 4, del Reglamento 2017/1001, en relación, en particular, con los artículos 4 y 31, apartado 3, de dicho Reglamento, en la medida en que, en esencia, la solicitud, que se refería al registro de una marca táctil, no era suficientemente precisa en el sentido de dichas disposiciones.

26. El 16 de octubre de 2019, la recurrente en primera instancia interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la examinadora. El 22 de enero de 2020, presentó un escrito en el que exponía los motivos de ese recurso.

27. Mediante comunicación del ponente de 3 de agosto de 2020, la Sala de Recurso de la EUIPO indicó a la recurrente en primera instancia que, con independencia de si la solicitud de marca reunía o no los requisitos del artículo 31 del Reglamento 2017/1001, consideraba que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento era pertinente y que la marca solicitada carecía de carácter distintivo en el sentido de esta última disposición.

28. El 3 de marzo de 2021, la recurrente en primera instancia presentó sus observaciones sobre la comunicación de 3 de agosto de 2020.

29. Mediante la resolución controvertida, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO consideró que el signo cuyo registro se solicitaba como marca de la Unión carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 y desestimó el recurso.

IV. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

30. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 10 de agosto de 2021, Neoperl interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida y que se condenara en costas a la EUIPO.

31. En apoyo de su recurso, Neoperl invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 95, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001. Dicha parte alegó, en esencia, que la Sala de Recurso no había tenido suficientemente en cuenta las particularidades del signo en cuestión en cuanto marca táctil de posición y le reprochó no haber determinado, incumpliendo, en particular, la obligación que se deriva del artículo 95 del Reglamento 2017/1001 de proceder al examen de oficio de los hechos pertinentes, ni la impresión táctil usual producida por los reguladores de chorro ni la producida por el signo cuyo registro se solicita, ni demostrado que dicha impresión táctil flexible de las láminas que componen ese signo se asocia necesariamente a una cualidad funcional de los productos en cuestión. La recurrente en primera instancia dedujo de ello que, contrariamente a lo declarado por la Sala de Recurso, dicho signo posee carácter distintivo.

32. La EUIPO rebatió las alegaciones de Neoperl y sostuvo que, tras haber determinado con exhaustividad y exactitud los hechos, la Sala de Recurso consideró acertadamente que el signo cuyo registro se solicitaba carecía de carácter distintivo.

33. Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló la resolución controvertida.

34. Al examinar esos dos motivos, el Tribunal General comenzó por recordar, en esencia, en los apartados 20 a 22 de la sentencia recurrida, que la examinadora denegó la solicitud de registro sobre la base del artículo 41, apartado 4, del Reglamento 2017/1001, y que la Sala de Recurso decidió examinar únicamente el motivo de denegación absoluto de registro comprendido en el

artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, indicando que carecía de pertinencia la cuestión de si el signo cuyo registro se solicitaba debía denegarse, además, con arreglo al artículo 41, apartado 4, del Reglamento 2017/1001.

35. En el apartado 23 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que Neoperl no había invocado ningún motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley para impugnar la elección realizada por la Sala de Recurso de examinar la solicitud de registro habida cuenta únicamente de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, sin comprobar si el signo en cuestión podía constituir una marca de la Unión, en virtud del artículo 4 de dicho Reglamento.

36. En cuanto a apreciar de oficio un motivo no invocado por una de las partes, el Tribunal General destacó, en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida, que el juez de la Unión tiene la facultad y, en su caso, la obligación de apreciar de oficio ciertos motivos de legalidad interna como, por ejemplo, un motivo basado en la fuerza absoluta de cosa juzgada. De este modo, un motivo basado en el ámbito de aplicación de la ley es de orden público y corresponde al Tribunal General examinarlo de oficio, respetando el principio de contradicción. En el presente asunto, el Tribunal General invitó a las partes, durante la vista y mediante una pregunta para respuesta escrita formulada en el contexto de una diligencia de ordenación del procedimiento, a que presentaran sus puntos de vista sobre la existencia, en su caso, de la obligación de la Sala de Recurso de examinar si la marca solicitada cumplía el requisito de representación gráfica previsto en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y si, en consecuencia, dicha marca podía colisionar con el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en particular, a la luz de la jurisprudencia de dicho Tribunal.⁵

37. El argumento de la EUIPO de que la Sala de Recurso no había cometido ningún error al examinar el carácter distintivo por no comprobar si se cumplían los requisitos derivados de los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, puesto que examinó la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 del modo más completo posible, fue rechazado por el Tribunal General que, en los apartados 35 y 36 de la sentencia recurrida, se basó en una interpretación literal del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

38. La interpretación de las normas jurídicas pertinentes y, en particular, la cuestión de si el signo cuyo registro se solicita como marca de la Unión reúne los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, entre ellos el de que pueda ser objeto de representación gráfica, y, por lo tanto, si puede constituir una marca, es, en el caso de autos, una cuestión previa cuya resolución es necesaria para proceder al examen de los motivos del recurso basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001. En efecto, el Tribunal General no desempeñaría su función de juez de la legalidad si, por un lado, se abstuviera de señalar, incluso a falta de controversia entre las partes sobre este extremo, que la resolución controvertida se adoptó sobre la base de una norma, a saber, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que podría resultar inaplicable al caso de autos en el supuesto, no verificado por la Sala de Recurso, de que el signo cuyo registro se solicita no constituya una marca en el sentido del artículo 4 del mismo Reglamento, y si, por otro lado, tuviese que pronunciarse sobre el litigio del que conoce aplicando él mismo dicha norma.

⁵ Sentencia de 6 de octubre de 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Representación de cuñas repetidas entre dos líneas paralelas) (T-124/20, no publicada, EU:T:2021:668).

39. En cuanto al carácter fundado del motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley, el Tribunal General consideró, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, por lo que respecta a la cuestión de si el signo cuyo registro se solicita reúne los requisitos de registro establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, que la estructura de dicho signo, en la medida en que se compone de láminas circulares y concéntricas de algunos milímetros de altura localizadas en toda la superficie del extremo, puede ser objeto de una representación gráfica. Sin embargo, no es el caso de la impresión táctil que produce dicha estructura, en lo que atañe al carácter elástico de las láminas, que pueden deformarse aplicando un dedo sobre la base y de forma paralela a esta.

40. Pues bien, como se recordó en el apartado 34 de la sentencia recurrida, un signo puede constituir una marca de la Unión si reúne los requisitos enunciados en esa disposición, entre ellos el de poder ser objeto de representación gráfica, debiendo ser esta representación gráfica de una marca, además, clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.

41. En el apartado 53 de la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó el argumento de la EUIPO según el cual la impresión táctil producida por el signo cuyo registro se solicita no resulta de la representación gráfica de este, sino únicamente de la descripción que acompaña a dicha representación que, según la EUIPO, no puede ser tenida en cuenta, en virtud del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626.⁶ De este modo, el Tribunal General señaló que el artículo 3 de ese Reglamento de Ejecución forma parte de su título II. Pues bien, aunque dicho Reglamento de Ejecución estaba en vigor en el momento de la adopción de la resolución controvertida, su artículo 39, apartado 2, letra a), establece que dicho título II no será aplicable a las solicitudes de marca de la Unión presentadas con anterioridad al 1 de octubre de 2017. Así pues, contrariamente a lo que presuponen las alegaciones de la EUIPO, el Reglamento de Ejecución 2018/626 no es de aplicación en el caso de autos, ya que la solicitud de registro de la marca controvertida se presentó el 1 de septiembre de 2016. Por otra parte, en aplicación de las medidas transitorias previstas en el artículo 37 de este Reglamento de Ejecución, las disposiciones del Reglamento n.º 2868/95 seguirían siendo aplicables a los procedimientos en curso en los casos en que dicho Reglamento de Ejecución no sea aplicable, hasta la conclusión de dichos procedimientos.

42. En tales circunstancias, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la impresión táctil producida por el signo cuyo registro se solicita no se desprendía de manera precisa y completa de la representación gráfica de ese signo en sí misma, sino, a lo sumo, de la descripción que la acompañaba. Por consiguiente, esta descripción no precisaba la representación gráfica de dicho signo en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 56 de la sentencia recurrida, sino que, por el contrario, podía haber suscitado dudas sobre el objeto y el alcance de dicha representación gráfica en la medida en que intentaba ampliar el objeto de la protección solicitada. El signo cuyo registro se solicitaba no reunía, en opinión del Tribunal General, los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y, por consiguiente, incurría en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

⁶ Reglamento de Ejecución de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 (DO 2018, L 104, p. 37).

43. El Tribunal General concluyó, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no podía aplicarse a la apreciación de la solicitud de registro como marca de la Unión del signo en cuestión. Por lo tanto, la Sala de Recurso no podía aplicar legalmente dicha disposición para adoptar la resolución desestimatoria del recurso interpuesto contra la resolución de la examinadora por la que se denegó el registro de dicho signo.

44. Por consiguiente, según el Tribunal General, la resolución controvertida se adoptó vulnerando el ámbito de aplicación de la ley. Por lo tanto, fue anulada.

V. Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

45. Mediante auto de 11 de julio de 2023,⁷ el Tribunal de Justicia admitió a trámite el presente recurso de casación, declarando que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación que presentó la EUIPO demostraba de forma suficiente en Derecho, que el recurso de casación suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.

46. Mediante su recurso de casación, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Desestime el recurso por el que se solicita la anulación de la resolución controvertida.
- Condene a cada una de las partes a cargar con sus propias costas.

47. Neoperl solicita al Tribunal de Justicia que:

- Estime el recurso de casación de la EUIPO en la medida en que solicita la anulación de la sentencia recurrida y lo desestime en todo lo demás.
- Anule la resolución controvertida al no haberse tenido en cuenta el motivo invocado por la recurrida basado en la infracción por parte de la recurrente del artículo 71, apartado 1, en relación con los artículos 7, apartado 1, letra a), y 94, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001.
- Devuelva el asunto a la EUIPO para que examine por primera vez los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009.
- Condene en costas a la EUIPO.

48. De conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia ha decidido no celebrar una vista oral.

⁷ Auto EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

VI. Análisis jurídico

A. Consideraciones preliminares

1. Sobre el mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación

49. El mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación se inscribe en las medidas de reforma adoptadas por el Tribunal de Justicia para hacer frente al incremento constante de su carga de trabajo y tiene por objeto permitirle seguir cumpliendo la misión que le encomendaron los autores del Tratado, que consiste en garantizar, en plazos razonables, «el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados», tal y como exige el artículo 19 TUE, apartado 1. Ese mecanismo se aplica a los recursos de casación interpuestos contra sentencias o autos del Tribunal General relativos a resoluciones de las salas de recurso independientes de los órganos u organismos de la Unión, a las que debe acudir obligatoriamente antes de poder interponer un recurso ante el Tribunal General.⁸

50. La reforma parte de la premisa de que una parte importante de los recursos interpuestos debían ser desestimados por ser manifiestamente inadmisibles o infundados, a pesar de que los asuntos de que se trataba habían sido ya objeto de dos controles jurisdiccionales, en primer lugar, por las salas de recurso independientes de las agencias de la Unión y, en segundo lugar, por el Tribunal General. Dado que se consideró necesario gestionar con la mayor diligencia posible los recursos del Tribunal de Justicia, se decidió no autorizar un tercer control jurisdiccional más que con carácter excepcional, a saber, cuando el demandante haya demostrado de manera convincente que la resolución del Tribunal General adolece de un grave error jurídico que puede afectar a asuntos futuros.

51. El Tribunal de Justicia se inspiró en los sistemas judiciales de los Estados miembros que a menudo supeditan la admisibilidad de un recurso ante un órgano jurisdiccional superior al cumplimiento de determinados requisitos, como la exigencia de que el asunto revista una «importancia esencial» o que la resolución judicial impugnada «se aparte de la jurisprudencia de los tribunales supremos». En esos casos, los sistemas judiciales de los Estados miembros establecen que, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, es necesario una resolución del máximo órgano jurisdiccional. Como he señalado en la introducción de las presentes conclusiones, los recursos de casación a los que se aplica el mecanismo de previa admisión a trámite solo pueden admitirse a trámite si suscitan una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, situación que confiere al Tribunal de Justicia una facultad de apreciación.

52. Los asuntos en los que, hasta el momento, el Tribunal de Justicia ha considerado que concurría ese requisito dan una idea del tipo de asuntos que se toman en consideración y del objetivo que, en definitiva, persigue el mecanismo de previa admisión a trámite en el sistema de recursos. Esos asuntos suscitan cuestiones como la aplicabilidad ante los órganos jurisdiccionales de la Unión de los acuerdos internacionales que la vinculan,⁹ las consecuencias de la retirada de un Estado miembro del sistema de la marca de la Unión Europea¹⁰ y la exigencia de estar

⁸ Véase la petición presentada por el Tribunal de Justicia, al amparo del artículo 281, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en orden a la modificación del Protocolo n.º 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, disponible en Internet en la dirección: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/es/, pp. 1 y 7.

⁹ Véase el auto de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).

¹⁰ Véase el auto de 7 de abril de 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

representado por un abogado independiente en aras de la buena administración de justicia.¹¹ Se trata de cuestiones fundamentales del Derecho de la Unión que exceden el ámbito del recurso de casación y que, por lo tanto, deben ser aclaradas por la máxima autoridad de interpretación.

2. Cuestiones que justifican la admisión a trámite del presente recurso de casación

53. Si se comparan las cuestiones jurídicas que constituyen el núcleo del presente asunto con los supuestos enumerados en el punto anterior, no cabe duda de que en este caso concurre el requisito para que se admita el recurso de casación por las razones que el Tribunal de Justicia expuso en su auto de 11 de julio de 2023¹² y que resumiré a continuación para una mejor comprensión del análisis del recurso de casación.

54. En primer lugar, la cuestión de si el Tribunal General rebasó los límites atribuidos a sus competencias al modificar *de facto* la resolución de la Sala de Recurso tras haber examinado un motivo apreciado de oficio tiene *carácter horizontal*.

55. En segundo lugar, la cuestión de la atribución de competencias constituye una cuestión importante de *naturaleza constitucional*, ya que el Tribunal General está jurídicamente obligado a actuar dentro de los límites de las atribuciones que se le confieren en el ordenamiento jurídico de la Unión.

56. En tercer lugar, la cuestión de los requisitos y del alcance de la facultad de modificación conferida al Tribunal General reviste una importancia particular, ya que la extralimitación de dicha facultad incide en la competencia exclusiva de las Salas de Recurso, en la protección jurídica de los individuos afectados por la resolución de la EUIPO y, de manera general, en la *tutela judicial efectiva*.

57. En cuarto lugar, la cuestión de los requisitos y del alcance de la facultad de modificación conferida al Tribunal General constituye una cuestión importante en la medida en que *no se limita al Derecho de la propiedad intelectual*, sino que puede afectar también a las resoluciones de otras agencias de la Unión, sometidas al control de legalidad del juez de la Unión.

58. En este contexto, procede señalar igualmente que la EUIPO ha cumplido la exigencia de describir en su solicitud de admisión a trámite del recurso, con precisión y claridad, en qué consiste el error de Derecho que recrimina al Tribunal General. En particular, la EUIPO ha identificado tanto los apartados de la sentencia recurrida que impugna como la disposición del Derecho de la Unión supuestamente infringida por el Tribunal General.

59. Realizadas estas observaciones preliminares sobre el mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación y esta exposición de los motivos por los que el Tribunal de Justicia ha decidido admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por la EUIPO, procede examinar de manera detallada la cuestión de si ese recurso de casación está fundado.

¹¹ Véase el auto de 30 de enero de 2023, *bonnanwalt/EUIPO* (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

¹² Auto de 11 de julio de 2023, *EUIPO/Neoperl* (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

B. Sobre el motivo único de casación

1. Alegaciones de las partes

60. En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO formula un único motivo basado en la infracción del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. La EUIPO aduce que el Tribunal General rebasó la competencia que le atribuye esa disposición al examinar por primera vez el motivo de denegación y el motivo de recurso basados en el artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, invocados por la recurrente en primera instancia ante la Sala de Recurso, pero que esta se abstuvo expresamente de examinar en la resolución controvertida, y al pronunciarse él mismo en cuanto al fondo sobre esa base, en sustitución de la Sala de recurso, sobre el recurso que se había interpuesto ante ella.

61. Según la EUIPO, no incumbía al Tribunal General actuar de ese modo, pues no era competente para controlar la decisión de la examinadora, sino únicamente la legalidad de la resolución controvertida de la Sala de Recurso. Al proceder de ese modo, el Tribunal General privó, a fin de cuentas, de manera definitiva a la Sala de Recurso de la competencia originaria de control que le atribuyen los artículos 165, apartado 1, 66, apartado 1, y 70, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 y cuya importancia fundamental para el reparto de competencias entre la EUIPO, su Sala de Recurso, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia en un sistema de protección jurídica completa, material y efectiva, incluso contra las resoluciones de la EUIPO, ha sido reafirmada en repetidas ocasiones por el legislador.

62. El recurso de casación se dirige contra los siguientes elementos de la sentencia recurrida: i) la constatación de la competencia material del Tribunal General para examinar la aplicabilidad en cuanto al fondo, en el presente asunto, de los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, en virtud del motivo que apreció de oficio; ii) el examen por parte del Tribunal General, sobre esa base, de la aplicabilidad en cuanto al fondo de los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009; iii) la constatación resultante de que el signo colisiona con el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, y iv) la pretensión de anulación de la resolución controvertida.

63. Neoperl considera que la EUIPO dirige con fundamento su recurso de casación contra los elementos de la sentencia recurrida mencionados en el punto anterior. Neoperl también observa que la EUIPO ha expuesto, de manera fundada, que no era necesario efectuar el examen en cuanto al fondo del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 4 de ese Reglamento que llevó a cabo el Tribunal General. Desde su punto de vista, debe anularse la sentencia recurrida y devolver el asunto ante la EUIPO para que realice, ella misma, un examen completo del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento.

64. En cuanto a los efectos de la sentencia recurrida, Neoperl aduce que las supuestas infracciones del Tribunal General han vulnerado su derecho a ser oída. De este modo, tras la anulación de la resolución controvertida por el Tribunal General, debería haberse encomendado a otra Sala de Recurso de la EUIPO la tarea de pronunciarse sobre si el signo solicitado cumple las exigencias del artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009. A diferencia del Tribunal General, cuyo criterio de apreciación se limita a un control de legalidad, esa otra Sala de Recurso de la EUIPO podría, en cuanto tal, tanto ejercer las competencias de la examinadora en primera instancia como analizar de oficio los hechos y tener en cuenta nuevos hechos y pruebas.

65. Sin embargo, a la luz de las consideraciones efectuadas por el Tribunal General en los apartados 47 a 58 de la sentencia recurrida, esa Sala de Recurso estaría entonces obligada a denegar, sin realizar un análisis de los hechos, el signo solicitado a consecuencia de la supuesta imposibilidad de representarlo gráficamente, toda vez que el Tribunal General considera obligatorias las apreciaciones que constan en los apartados 47 a 58 de la sentencia recurrida. Neoperl destaca que ningún recurso contra esa resolución interpuesto ante el Tribunal General podría prosperar, ya que este ya se habría pronunciado sobre la posibilidad de representación gráfica del signo solicitado. Por consiguiente, las consideraciones que el Tribunal General realiza en los apartados 47 a 58 de la sentencia recurrida constituyen una vulneración del derecho a ser oída de Neoperl, en opinión de esta.

2. Apreciación

a) Sobre la necesidad de examinar cada etapa del razonamiento de la sentencia recurrida

66. La EUIPO reprocha al Tribunal General, en esencia, haber rebasado la facultad de modificación que le atribuye el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. A este respecto, procede señalar que el razonamiento jurídico que el Tribunal General desarrolla en la sentencia recurrida es relativamente complejo. Por esa razón, no resulta fácil determinar con exactitud, de primeras, cuál es el error de Derecho «original» de esa argumentación. En efecto, antes de ejercer su facultad de modificación, el Tribunal General abordó una serie de *cuestiones jurídicas previas*.

67. Más concretamente, el Tribunal General apreció de oficio, en un primer momento, un motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley y se pronunció, en un segundo momento, sobre la aplicación prioritaria del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. El Tribunal General solo decidió anular la resolución de la Sala de Recurso después de haber considerado que la Sala de Recurso de la EUIPO no había respetado esa supuesta aplicación prioritaria. Los elementos que invoca el Tribunal General están estrechamente vinculados y, por consiguiente, merecen un examen detallado.

68. Por las razones expuestas, considero indispensable en aras de la claridad examinar cada etapa del razonamiento jurídico del Tribunal General objeto del presente recurso de casación. Por lo tanto, el análisis que figura a continuación se estructurará conforme a esas etapas. Como expondré, existen cuestiones jurídicas que deben abordarse en ese análisis que aún no han sido tratadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. *El objetivo de ese análisis es identificar el punto concreto en el que el razonamiento del Tribunal General comenzó a apartarse de las exigencias del Derecho de la Unión*, incurriendo, a partir de él, en un error de Derecho que justifica que se anule la sentencia recurrida.

b) Sobre la posibilidad de apreciar de oficio un motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley

69. En los apartados 18 a 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aborda la cuestión relativa a la posibilidad de apreciar de oficio un motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley. El análisis de esta cuestión viene motivado por el hecho de que, en opinión del Tribunal General, la Sala de Recurso debería haber examinado si el signo cuyo registro se había solicitado reunía los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento

n.º 207/2009 y, más concretamente, si cumplía el requisito de representación gráfica previsto en el artículo 4 de dicho Reglamento, antes de examinar el signo a la luz de los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra b), del referido Reglamento.

70. Dicho de otro modo, el Tribunal General considera que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al no haber examinado una cuestión previa cuya resolución era necesaria para examinar los motivos de recurso basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001. Por lo tanto, el Tribunal General se enfrenta a una situación en la que, a petición de las partes del litigio, debe controlar la legalidad de la aplicación por la Sala de Recurso de una disposición que, según él, no es aplicable.

71. En el apartado 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expone que no desempeñaría su función de juez de la legalidad si, por un lado, se abstuviera de señalar, incluso a falta de controversia entre las partes sobre este extremo, que la resolución controvertida se adoptó sobre la base de una norma, a saber, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que podría resultar inaplicable al caso de autos en el supuesto, no verificado por la Sala de Recurso, de que el signo cuyo registro se solicita no constituya una marca en el sentido del artículo 4 del mismo Reglamento, y si, por otro lado, tuviese que pronunciarse sobre el litigio del que conoce aplicando él mismo dicha norma.

72. No puedo más que estar de acuerdo con esta opinión. *Como garante de la legalidad, el juez de la Unión debe respetar, él mismo, el Derecho de la Unión y dictar resoluciones exentas de errores.* Esa función exige, desde mi punto de vista, que el concepto de «motivo de legalidad de orden público» se haga extensivo a la garantía del Derecho material.¹³ En este contexto, procede recordar que el motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley constituía un motivo de orden público en la jurisprudencia del Tribunal de la Función Pública. Esta postura se consagró en la sentencia de referencia de 21 de febrero de 2008, Putterie-De-Beukelaer/Comisión,¹⁴ y en el marco de un precedente establecido por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia de 15 de julio de 1994, Browet y otros/Comisión,¹⁵ en relación con las exigencias inherentes a la función de juez de la legalidad. De este modo, el Tribunal de la Función Pública consideró que «no desempeñaría su función de juez de la legalidad si se abstuviese de declarar, aun a falta de controversia entre las partes sobre esta cuestión, que la decisión impugnada ante él se adoptó basándose en una norma que no es aplicable al caso de autos y, si, como consecuencia de ello, tuviese que pronunciarse sobre el litigio del que conoce aplicando él mismo dicha norma». ¹⁶ La especialización de ese órgano jurisdiccional, que le permitía dominar la complejidad de la normativa aplicable en ese ámbito jurídico, contribuyó sin duda al desarrollo de esa jurisprudencia.

73. Aunque haya escasos ejemplos similares en la jurisprudencia de los demás órganos jurisdiccionales de la Unión, no existe ninguna razón objetiva para no reconocer también ese motivo de orden público en sus ámbitos de competencia respectivos. En efecto, es indiscutible que *el juez de la Unión puede comprobar de oficio las normas que aplica e interpreta.* Numerosos ejemplos ponen de manifiesto que tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal General se muestran dispuestos a determinar de oficio el Derecho aplicable. Así, el Tribunal General ha

¹³ Véase, en este sentido, Clausen, F., *Les moyens d'ordre public devant la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruselas, 2018, pp. 309 a 317.

¹⁴ F-31/07, EU:F:2008:23.

¹⁵ T-576/93 a T-582/93, EU:T:1994:93, apartado 35.

¹⁶ Sentencia de 21 de febrero de 2008, Putterie-De-Beukelaer/Comisión (F-31/07, EU:F:2008:23), apartados 50 y ss.

rectificado por iniciativa propia la base jurídica invocada, por un lado, sustituyendo las disposiciones invocadas por la citada parte por las disposiciones que resultan aplicables *ratione temporis*.¹⁷ Ha reinterpretado un motivo por el que se invoca una infracción del Derecho derivado como si estuviera basado en la vulneración de un principio general del Derecho.¹⁸ En un procedimiento prejudicial de interpretación, el Tribunal de Justicia no dudó en comprobar o precisar de oficio el ámbito de aplicación de la norma mencionada por el juez nacional y, en su caso, en rectificar un error cometido por dicho tribunal a ese respecto.¹⁹

74. Por los motivos antes expuestos, considero que procede *reconocer la facultad del juez de la Unión para apreciar de oficio un motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley* cuando se impone ese enfoque. Sin embargo, el ejercicio de esa facultad debe estar sujeto a requisitos suficientemente precisos, a saber, la inaplicabilidad de una norma en el caso de autos y el riesgo de que el juez resuelva el litigio incumpliendo esa norma si se abstiene de apreciar ese motivo. Creo que, en el presente asunto, esos requisitos se cumplen formalmente, con independencia de que la hipótesis de la que partió el Tribunal General en relación con la aplicabilidad del Derecho material en cuestión sea correcta, extremo que examinaremos más adelante.

75. Por consiguiente, en la medida en que el Tribunal General consideró en la sentencia recurrida que la Sala de Recurso había adoptado una resolución partiendo de una base jurídica incorrecta y que procedía apreciar de oficio esa cuestión, so pena de confirmar una resolución que adolecía de un error de Derecho, considero que ese razonamiento es irreprochable desde un punto de vista jurídico a efectos del presente recurso de casación. En efecto, si el Tribunal General hubiera actuado de otro modo en dichas circunstancias, *habría tenido que adoptar una resolución igualmente contraria al Derecho de la Unión*, lo cual habría sido incompatible con la función de juez de la legalidad.

76. Por consiguiente, considero que, al menos *desde un punto de vista formal*, no puede reprocharse al Tribunal General haber cometido un error de Derecho al apreciar de oficio un motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley.

c) Respecto a la aplicación prioritaria del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009

77. Ciertamente, esta *conclusión provisional* no incide en modo alguno en la cuestión de si la Sala de Recurso fundamentó efectivamente su resolución en una base jurídica incorrecta, como supone el Tribunal General. Esa hipótesis se apoya en la interpretación que sostiene ese órgano jurisdiccional según la cual el artículo 7, apartado 1, letra a) del Reglamento n.º 207/2009 debe examinarse, lógicamente, antes que el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento y que existe, por lo tanto, un orden de prioridad en la aplicación de esas disposiciones.

78. En el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General destaca que la Sala de Recurso examinó si la marca solicitada había adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, el Tribunal General observa

¹⁷ Véanse las sentencias de 6 de septiembre de 2013, *Europäisch-Iranische Handelsbank/Consejo* (T-434/11, EU:T:2013:405), apartado 123, y de 10 de octubre de 2014, *Marchiani/Parlamento* (T-479/13, no publicada, EU:T:2014:866), apartado 71.

¹⁸ Véase la sentencia de 10 de octubre de 2014, *Marchiani/Parlamento* (T-479/13, no publicada, EU:T:2014:866), apartado 81.

¹⁹ Véanse las sentencias de 24 de noviembre de 1993, *Keck y Mithouard* (C-267/91 y C-268/91, EU:C:1993:905), apartados 6 a 10; de 23 de abril de 2009, *Rüffler* (C-544/07, EU:C:2009:258), apartados 50 a 59; de 8 de marzo de 2011, *Ruiz Zambrano* (C-34/09, EU:C:2011:124), apartados 39 y 40, y de 12 de diciembre de 2013, *Imfeld y Garcet* (C-303/12, EU:C:2013:822), apartados 35 a 39.

que ni siquiera cabe considerar tal examen si el signo controvertido no puede ser objeto de una representación gráfica en el sentido del artículo 4 de dicho Reglamento y, por consiguiente, debe denegarse su registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra a), de este.

79. En el apartado 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia explica que la cuestión de si el signo cuyo registro se solicita como marca de la Unión reúne los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, entre ellos el de que pueda ser objeto de representación gráfica, y, por lo tanto, si puede constituir una marca, es una cuestión previa cuya resolución es necesaria para proceder al examen de los motivos del recurso basados en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

80. Según tengo entendido, esa interpretación refleja una jurisprudencia recientemente desarrollada por el Tribunal General.²⁰ A este respecto, ha de señalarse que, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General cita su sentencia de 6 de octubre de 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Representación de cuñas repetidas entre dos líneas paralelas),²¹ que parece ser el origen de esa nueva línea jurisprudencial. La cuestión que se plantea es, pues, si esa jurisprudencia tiene algún fundamento en el Derecho de la Unión.

81. De entrada, procede recordar que, de conformidad con reiterada jurisprudencia, *cada uno de los motivos de denegación del registro* enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 *es independiente de los demás y exige un examen por separado*.²² Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general que subyace en cada una de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate.²³

82. No creo que la jurisprudencia antes citada, que, como resulta evidente, parte del principio del carácter autónomo de cada uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, excluya forzosamente una interpretación como la que defiende el Tribunal General según la cual es necesario examinar, en primer lugar, si el signo en cuestión reúne los requisitos enumerados en el artículo 4, como exige el artículo 7, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento. Considero más bien que esa interpretación puede entenderse como una *instrucción impartida a la Administración y al profesional del Derecho para que comprueben ante todo si se cumplen las exigencias más básicas en materia de registro de signos*. Sobre todo, creo que esa interpretación no pone en entredicho el ámbito de aplicación de los demás motivos de denegación. De este modo, aunque resulte que el artículo 7, apartado 1, letra a), es inaplicable al caso de autos, extremo que corresponde examinar a la EUIPO, subsiste la obligación de comprobar asimismo la aplicabilidad de los demás motivos de denegación. Desde esa perspectiva, no parece necesariamente que exista contradicción entre esta nueva corriente jurisprudencial desarrollada por el Tribunal General y la consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

²⁰ Véase, a este respecto, Büscher, W., y Kochendörfer, M., *Unionsmarkenverordnung Beck'scher Online-Kommentar*, 32.ª ed., artículo 7, apartado 77.

²¹ T-124/20, no publicada, EU:T:2021:668, apartado 47.

²² Véanse las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206), apartado 67, y de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645), apartado 39.

²³ Véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258), apartados 45 y 46.

83. Con independencia de lo anterior, como expondré a continuación, algunos argumentos abogan a favor de la interpretación adoptada por el Tribunal General.

84. En primer término, el propio *tenor* del artículo 7, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento n.º 207/2009 aboga a favor de ese orden de prioridad. Mientras que el artículo 7, apartado 1, letra b), hace referencia a «marcas», el artículo 7, apartado 1, letra a), habla de «signos». En virtud del artículo 7, apartado 1, letra a), debe, pues, examinarse, en primer lugar, si el signo en cuestión puede constituir una marca, en el sentido del artículo 4 de dicho Reglamento. El artículo 7, apartado 1, letra b), versa a continuación sobre si el signo que, en principio, puede constituir una marca cumple también su función de indicar el origen.

85. En segundo término, de la *estructura* del artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 resulta asimismo que el artículo 7, apartado 1, letra a), tiene prioridad sobre el artículo 7, apartado 1, letra b). En efecto, el artículo 7, apartado 3, dispone que la falta de carácter distintivo de una marca puede subsanarse si la marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. No obstante, ello implica lógicamente que el signo solicitado también puede constituir una marca, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, dado que ese motivo de denegación no puede ser subsanado mediante el uso.

86. En tercer término, *el sentido y la finalidad* de las disposiciones antes citadas también abogan a favor de esa prioridad. En efecto, la cuestión del carácter distintivo de una marca solo puede examinarse si previamente se ha determinado a qué signo en concreto debe vincularse el carácter distintivo. Debe, pues, establecerse, con carácter previo, si el signo cuyo registro se solicita ofrece una representación gráfica suficiente o si es suficientemente preciso para poder constituir la base del examen del carácter distintivo de ese signo concreto.

87. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, considero que la interpretación adoptada por el Tribunal General, en lo que respecta a la aplicación prioritaria del motivo de denegación recogido en el artículo 7, apartado 1, letra a) del Reglamento n.º 207/2009, no adolece de error de Derecho. De ello resulta que el Tribunal General actuó de manera correcta cuando apreció de oficio el motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley en el litigio principal. Como ya he señalado anteriormente, creo que la intervención del Tribunal de Justicia resultaba necesaria, en las circunstancias antes descritas, para *evitar que se perpetúe un error de Derecho cometido por la Sala de Recurso*.²⁴

d) Sobre el ejercicio ilegal de la facultad de modificación que el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 atribuye al Tribunal General

88. En cambio, el ejercicio por parte del Tribunal General de la facultad de modificación que le atribuye el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 para hacer valer su interpretación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 resulta cuestionable desde un punto de vista jurídico. En mi opinión, en esta fase del razonamiento del Tribunal General, este cometió un error de Derecho grave que justifica que se anule la sentencia recurrida. Conviene analizar en detalle los pasajes pertinentes de la citada sentencia.

²⁴ Véase el punto 75 de las presentes conclusiones.

89. En el apartado 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal General explica que, para decidir si el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 era aplicable en el caso de autos a efectos del examen de la solicitud de registro, procedía examinar si el signo cuyo registro se había solicitado reunía los requisitos de registro establecidos en el artículo 4 del mismo Reglamento, a saber, en particular, si puede ser objeto de una representación gráfica.

90. En los apartados 55 a 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal General realizó él mismo un examen en profundidad del signo en cuestión y, en el apartado 58 de esa sentencia, llegó a la conclusión de que ese signo no reúne los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009 y, por consiguiente, incurre en el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento. Pues bien, al realizar su propia apreciación de los hechos, el Tribunal General sustituyó su apreciación por la de la EUIPO, extralimitándose en las facultades que le confiere el Derecho de la Unión. Esta constatación me conduce a formular algunas observaciones generales relativas a la tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual.

1) Sobre la competencia para apreciar los hechos en el ámbito de la propiedad intelectual

91. A este respecto, deseo recordar que incumbe en exclusiva a las instancias competentes de la EUIPO realizar esa apreciación de los hechos.²⁵ Se trata, en primer lugar, de los examinadores que, de conformidad con el artículo 160 del Reglamento 2017/1001, «tendrán competencia para adoptar en nombre de la [EUIPO] *cualesquiera resoluciones con respecto a las solicitudes de registro de marcas de la Unión*». Entre las tareas que tienen encomendadas se encuentra la de determinar si existe algún motivo que se oponga al registro de un signo como marca de la Unión. Esta facultad se reconoce, en segundo lugar, a las salas de recurso que, de conformidad con el artículo 165 de ese Reglamento, deben pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra tales resoluciones. Según resulta del artículo 71, apartado 1, de dicho Reglamento, «examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre el recurso». A tal efecto, la Sala de Recurso podrá «o bien *ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada*, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento».

92. En cambio, el Tribunal General no dispone de esa facultad, en virtud del artículo 72, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en el contexto de un recurso de anulación contra una resolución adoptada por la Sala de Recurso. Aunque del artículo 72, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que el Tribunal General «*será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada*», no es menos cierto que la facultad de modificación *se limita estrictamente al control de la legalidad de las resoluciones impugnadas*,²⁶ pues el juez de la Unión *no puede modificar el marco fáctico y jurídico* que se ha expuesto ante la Sala de Recurso. Como observaré a continuación, esa facultad no implica, en ningún caso, el ejercicio de una competencia de jurisdicción plena, en el sentido de que dicho órgano jurisdiccional no puede sustituir la apreciación de la citada Sala de Recurso por la suya propia ni tampoco proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado.²⁷

²⁵ Véase, a este respecto, Chirulli, P., y De Lucia, L., *Non-Judicial Remedies and EU Administration*, capítulo IV («Administrative review before the EU agencies' Boards of Appeal»), 1.ª ed., Abingdon, 2021, pp. 134 y ss.

²⁶ Sentencia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI (C-16/06 P, EU:C:2008:739), apartado 123.

²⁷ Sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452), apartado 72.

2) Sobre la configuración de la tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico de la Unión

93. Este reparto de competencias se debe al modo en el que se configura la tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual en el ordenamiento jurídico de la Unión. En un primer momento, las partes interesadas pueden interponer un recurso ante las salas de recurso de la EUIPO, que desempeñan una doble función: por un lado, actúan como filtro, reduciendo el número de asuntos que se someten a la consideración del juez de la Unión y, por otro lado, funcionan como órganos de examen especializados en la materia en la que intervienen, a saber, el Derecho de propiedad intelectual. En un segundo momento, pueden interponer un recurso ante el juez de la Unión, que se limita en ese caso a efectuar un control de la legalidad de las resoluciones de las citadas salas, en el que el citado *juez es competente, en determinadas condiciones, para modificarlas*.

94. El legislador de la Unión ha previsto un sistema de recursos administrativos y judiciales en varias instancias, que se configura de tal manera que, *en el plano de los hechos, corresponde a la Sala de Recurso el papel central y definitorio del objeto del litigio*.²⁸ En cuanto al Juez de la Unión, su control debe percibirse como una intervención «secundaria» en cuyo contexto puede anular la resolución impugnada, pero también, en determinadas circunstancias, resolver el litigio de manera fácil y eficiente, respetando el equilibrio institucional. Para hacer ganar a las partes un tiempo precioso, a la vez que descarga al órgano administrativo especializado de que se trata de una labor adicional, el legislador de la Unión autoriza al juez de la Unión a modificar la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO. La idea es evitar, en aras de la buena administración, que el asunto se devuelva a la citada sala cuando el estado del litigio permite resolverlo y al juez *restablecer la plena legalidad de la resolución impugnada*.²⁹

3) Requisitos para el ejercicio de la facultad de modificación

95. Para que el juez de la Unión pueda ejercitar su facultad de modificación en materia de propiedad intelectual *el estado del litigio debe permitir que pueda resolverse sobre él*. Es preciso, por lo tanto, que, sin tener que llevar a cabo un nuevo examen completo del expediente, el citado juez disponga de todos los elementos jurídicos y fácticos de los que precise para modificar la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO. De este modo, *si el juez de la Unión comprueba que un elemento pertinente para llevar a cabo la modificación que se le solicita no figura entre los elementos que han fundamentado la resolución impugnada, no puede modificarla*. En cambio, cuando todos los elementos pertinentes al efecto han sido objeto de apreciación por parte de la Sala de Recurso de la EUIPO, podrá restablecer la legalidad de esa resolución, modificándola.³⁰

96. Cuando el estado del litigio permita que se pueda resolver sobre él, el juez de la Unión puede modificar la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO para que se corresponda con la que esa Sala debería haber adoptado de conformidad con la normativa en vigor cuando se interpuso ante ella el recurso administrativo. Queda, pues, excluido en ese contexto cualquier planteamiento subjetivo por parte del Juez de la Unión. No se trata de determinar de manera automática qué

²⁸ Véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Edwin/OAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:30), punto 99.

²⁹ Véase, a este respecto, Expert, H., y Poulet, C., «Le pouvoir de réformation du juge de l'Union en matière de propriété intellectuelle», *Journal de droit européen*, 2019, n.º 255, p. 3.

³⁰ Como demuestra su reciente jurisprudencia, el propio Tribunal General ha reconocido esas exigencias. Véanse las sentencias de 11 de septiembre de 2014, El Corte Inglés/OAMI — Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, no publicada, EU:T:2014:767), apartado 31, y de 6 de octubre de 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO — 135 Kirkstall (Representación de cuñas repetidas entre dos líneas paralelas) (T-124/20, no publicada, EU:T:2021:668), apartado 76.

consecuencias tiene el error detectado en la resolución impugnada ni de apreciar si los derechos de la parte recurrente están suficientemente protegidos mediante el ejercicio de la competencia de anulación, sino de determinar, *a la luz de los elementos jurídicos y fácticos que han quedado acreditados*, la resolución que debería haberse adoptado legalmente.³¹ Su facultad de modificación no se extiende más que hasta la de la propia Sala de Recurso, de manera que el Tribunal General no tiene, por ejemplo, la facultad de impartir instrucciones a la EUIPO para publicar o registrar una marca.³²

97. Como señaló, en esencia, el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, al destacar que la facultad de modificación en materia de propiedad intelectual se ejerce después de controlar la apreciación realizada por las Salas de Recurso, esa modificación solo es posible si *se constata la existencia de una ilegalidad en cuanto al fondo de dicha resolución*. Ello supone, según el Tribunal de Justicia, que «la resolución [objeto del recurso esté] viciada por alguno de los motivos de anulación o de [modificación] establecidos en el [artículo 72 del Reglamento 2017/1001]». ³³ De ello se sigue que, aunque de conformidad con las normas procesales, incumbe en principio al recurrente invocar un motivo de anulación en el litigio, nada obsta a que el juez esté facultado para *apreciar de oficio una circunstancia análoga que justifique la modificación de una resolución administrativa*. En efecto, como ya he señalado en las presentes conclusiones, el papel de garante de la legalidad del juez de la Unión le exige intervenir cuando esté justificado,³⁴ bien entendido, siempre que concurran los requisitos para el ejercicio de la facultad de modificación.

4) Examen del razonamiento jurídico del Tribunal General a la luz de las normas que regulan el ejercicio de la facultad de modificación

98. Es preciso señalar que, en el presente asunto, el Tribunal General no ha respetado las normas que regulan el ejercicio de la facultad de modificación. En concreto, *el estado del litigio no permitía resolver sobre él*, dado que la Sala de Recurso se había abstenido de examinar el motivo de denegación absoluto recogido en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. A pesar de ello, el Tribunal General realizó él mismo ese examen al apreciar de oficio el motivo basado en la vulneración del ámbito de aplicación de la ley. Al actuar de ese modo, el Tribunal General ignoró el hecho de que la facultad de modificación no tiene por efecto conferirle la potestad para sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia. *Desde luego el Tribunal General no está autorizado para proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado*. Al realizar un primer examen de las circunstancias fácticas, el Tribunal General ejerció una competencia que, como ya he señalado anteriormente, corresponde en exclusiva a la Sala de Recurso. Infringiendo las normas que regulan el ejercicio de la facultad de modificación, *el Tribunal General no se limitó a realizar un control de la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, sino que además se atribuyó la competencia para apreciar los hechos*.³⁵

³¹ Como explicó el Abogado General Bobek en sus conclusiones presentadas en el asunto Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250), punto 74, 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.

³² Véase, en este sentido, Kur, A., von Bomhard, V., y Albrecht, F., *Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke — Kommentar*, 37.ª ed., Múnich, 2014, artículo 72, apartado 72.

³³ C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 71.

³⁴ Véanse los puntos 71 y ss. de las presentes conclusiones.

³⁵ Véanse los puntos 90, 91 y 93 de las presentes conclusiones.

99. El Tribunal General ha ejercitado su facultad de modificación pese a no encontrarse en una situación que le permitiera determinar la resolución que la Sala de Recurso debería haber adoptado. En efecto, dado que la Sala se abstuvo de pronunciarse sobre la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, *el Tribunal General no podía determinar con la exactitud necesaria sobre qué base jurídica iba a fundamentar la EUIPO, en última instancia, su negativa a registrar el signo en cuestión como marca de la Unión*. Por consiguiente, el Tribunal General rebasó los límites atribuidos a su competencia. Considero que ese error jurídico es particularmente grave en las presentes circunstancias, pues revela una inobservancia manifiesta del marco institucional obligatorio en el que se inscribe la facultad de modificación en materia de propiedad intelectual, consagrada en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001.

100. Todos los elementos anteriores me llevan a concluir que procede declarar fundado el motivo invocado por la EUIPO.

3. Observaciones finales

101. Sobre la base del anterior análisis, propongo que se estime el recurso de casación. Debe estimarse la pretensión de la EUIPO y anular la sentencia recurrida *en su totalidad*. Aunque el error de Derecho cometido por el Tribunal General solo afecta a la última etapa de su razonamiento jurídico, relativa al ejercicio de la facultad de modificación, no es menos cierto que los aspectos jurídicos examinados por él están intrínsecamente vinculados y, por consiguiente, merecen que se adopte una resolución *ex novo*.

102. En la medida en que aún es preciso realizar ciertas apreciaciones para resolver sobre el litigio, creo que el estado del presente asunto no permite que el Tribunal de Justicia lo resuelva, en el sentido del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por esa razón, propongo que sea devuelto al Tribunal General para que este resuelva teniendo en cuenta las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.

103. Habida cuenta de que se propone la devolución del asunto al Tribunal General, procede reservar la decisión sobre las costas del presente procedimiento de casación.

VII. Conclusión

104. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:

- 1) Anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General, de 7 de diciembre de 2022, Neoperl/EUIPO (Representación de un componente sanitario cilíndrico) (T-487/21, EU:T:2022:780).
- 2) Devuelva los autos al Tribunal General.
- 3) Reserve la decisión sobre las costas.