

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 1 de septiembre de 2021 (*)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH — Nombre comercial nacional anterior GRAND HOTEL PALLADIUM — Motivo de denegación relativo — Utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local — Artículos 8, apartado 4, y 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículos 8, apartado 4, y 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-566/20,

Residencial Palladium, S. L., con domicilio social en Eivissa (Illes Balears), representada por el Sr. D. Solana Giménez, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. A. Crawcour y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, autorizada a suceder a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO,

Palladium Gestión, S. L., con domicilio social en Eivissa, representada por el Sr. J. Rojo García-Lajara, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 30 de junio de 2020 (asunto R 1542/2019-4), relativa a un procedimiento de nulidad entre Residencial Palladium y Fiesta Hotels & Resorts, S. L.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Spielmann (Ponente), Presidente, y los Sres. U. Öberg y R. Mastroianni, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 11 de septiembre de 2020;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de noviembre de 2020;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de noviembre de 2020;

vistas la solicitud de sucesión procesal presentada, con arreglo al artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, por la parte coadyuvante en la Secretaría del Tribunal General el 28 de enero de 2021 y las observaciones de la EUIPO presentadas en dicha Secretaría el 8 de febrero de 2021;


no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose

decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 22 de septiembre de 2009, Fiesta Hotels & Resorts, S. L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

- 3 Los servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 43 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal».
- 4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 2009/50, de 30 de noviembre de 2009, y el signo se registró el 17 de marzo de 2011.
- 5 El 3 de julio de 2017, la recurrente, Residencial Palladium, S. L., presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida, sobre la base, por una parte, del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001] y, por otra parte, del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 8, apartado 4, de ese Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001).
- 6 La solicitud de nulidad se basaba, por un lado, en la supuesta mala fe de Fiesta Hotels & Resorts en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida y, por otro, en el uso del nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM (en lo sucesivo, «signo invocado»), utilizado en España para servicios de alojamiento temporal y restauración. La solicitud de nulidad se dirigía contra todos los servicios designados por la marca controvertida.
- 7 El 30 de mayo de 2019, la División de Anulación, tras mencionar las disposiciones del Reglamento 2017/1001, estimó la solicitud de nulidad, en la medida en que se basaba en el artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, en relación con su artículo 8, apartado 4, por considerar que la recurrente había demostrado que el signo invocado cumplía los requisitos de esta última disposición. En cambio, desestimó la solicitud de nulidad en la medida en que se basaba en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 debido a que la recurrente no había acreditado que Fiesta Hotels & Resorts hubiera actuado de mala fe cuando presentó la solicitud de registro de la marca controvertida.
- 8 El 18 de julio de 2019, Fiesta Hotels & Resorts interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución de la División de Anulación.

9 Mediante resolución de 30 de junio de 2020 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso, anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad. Tras mencionar las disposiciones del Reglamento 2017/1001, consideró, por una parte, por lo que respecta al motivo de la solicitud de nulidad basado en el artículo 59, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, que la recurrente no había acreditado la mala fe de Fiesta Hotels & Resorts cuando presentó la solicitud de registro de la marca controvertida. Por otra parte, en lo que atañe al motivo de la solicitud de nulidad fundado en el artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, en relación con su artículo 8, apartado 4, examinó los requisitos que esta última disposición establece para que una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico permita a su titular obtener la declaración de nulidad de una marca registrada con posterioridad. En particular, señaló que los servicios de alojamiento temporal y de restauración para los que se había utilizado el signo invocado se proporcionaban únicamente en un establecimiento hotelero en el territorio español y que las pruebas presentadas por la recurrente no permitían acreditar de modo suficiente en Derecho que, en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, las dimensiones económica y geográfica del uso del signo invocado fueran suficientes para que el mismo pudiera ser válidamente invocado con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001.

Pretensiones de las partes

10 La recurrente solicita, en esencia, al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Declare la nulidad de la marca controvertida.
- Condene en costas a la EUIPO.

11 La EUIPO y Fiesta Hotels & Resorts solicitan, en esencia, al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

Sobre la solicitud de sucesión procesal

12 Mediante escrito de 28 de enero de 2021, el representante de Fiesta Hotels & Resorts, aportando la prueba de un poder otorgado por Palladium Gestión, S. L., indicó que esta pasaba a ser titular de la marca controvertida y deseaba suceder a Fiesta Hotels & Resorts con arreglo al artículo 174 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

13 A tenor del artículo 176, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento, una vez que se haya notificado la solicitud de sucesión procesal a las partes y se les haya ofrecido la posibilidad de presentar sus observaciones, se decidirá sobre la solicitud de sucesión procesal mediante auto motivado del Presidente o en la resolución que ponga fin al proceso.

14 De conformidad con el artículo 174 del Reglamento de Procedimiento, cuando el derecho de propiedad intelectual o industrial afectado por el litigio haya sido cedido a un tercero por una parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, el causahabiente podrá solicitar suceder a la parte inicial en el procedimiento ante el Tribunal. En el artículo 176, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento se precisa que, si se admite la solicitud de sucesión procesal, el causahabiente aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de la sucesión y quedará vinculado por los escritos procesales presentados por la parte a la que sucede.

15 Por otro lado, de los artículos 20 y 27 del Reglamento 2017/1001 se desprende que, tras la inscripción de la cesión de una solicitud de marca de la Unión en el registro de la EUIPO, el cesionario podrá

prevalerse de los derechos que se derivan de dicha solicitud.

- 16 En el caso de autos, el representante de Fiesta Hotels & Resorts, anterior titular de los derechos conferidos por la marca controvertida, informó al Tribunal de la cesión de dicha marca a Palladium Gestión y solicitó, como representante de esta, la sucesión de Fiesta Hotels & Resorts por Palladium Gestión en el presente procedimiento. Acreditó que Fiesta Hotels & Resorts había cedido la marca controvertida a Palladium Gestión el 23 de diciembre de 2020. Además, presentó ante el Tribunal una notificación del registro ante la EUIPO de la cesión a Palladium Gestión de la marca controvertida.
- 17 En estas circunstancias, oídas las partes y no habiéndose opuesto estas a la solicitud de sucesión procesal, procede autorizar que Palladium Gestión suceda a Fiesta Hotels & Resorts en calidad de parte coadyuvante en el presente asunto.

Sobre las pretensiones de anulación

- 18 Con carácter preliminar, procede señalar que, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro en cuestión, a saber, el 22 de septiembre de 2009, que es determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, los hechos del presente asunto se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 (véanse, en este sentido, el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, apartados 39 y 40, y la sentencia de 23 de abril de 2020, Gugler France/Gugler y EUIPO, C-736/18 P, no publicada, EU:C:2020:308, apartado 3 y jurisprudencia citada).
- 19 Por consiguiente, en el caso de autos, por lo que respecta a las normas sustantivas, hay que entender que las referencias a los artículos 8, apartado 4, 59, apartado 1, letra b), y 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 realizadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y por las partes en sus escritos se hacen a los artículos 8, apartado 4, 52, apartado 1, letra b), y 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.
- 20 En apoyo de su recurso, la recurrente formula, en esencia, un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en la medida en que la Sala de Recurso consideró erróneamente que no se cumplían en cuanto al signo invocado los requisitos de aplicación de esta disposición relativa al uso en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local.
- 21 La EUIPO y la parte coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
- 22 Procede recordar que, según el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de ese Reglamento, el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico puede obtener que se declare la nulidad de una marca de la Unión si dicho signo cumple cuatro requisitos acumulativos, a saber, el signo debe utilizarse en el tráfico económico, su alcance no debe ser únicamente local, el derecho a utilizar el signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que el signo era utilizado antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y, por último, el derecho a dicho signo debe permitir que su titular prohíba la utilización de una marca posterior. Aunque la interpretación de los dos primeros requisitos debe efectuarse con arreglo al Derecho de la Unión, la apreciación de los dos últimos se efectúa con arreglo al Derecho que regule el signo de que se trate (véase la sentencia de 19 de abril de 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO, C-75/17 P, no publicada, EU:C:2018:269, apartado 34 y jurisprudencia citada). Estos requisitos tienen carácter acumulativo, de modo que, cuando una marca no registrada o un signo no cumpla alguno de ellos, no podrá prosperar la solicitud de nulidad basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 [véase la sentencia de 16 de diciembre de 2020, H. R. Participations/EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER), T-535/19, no publicada, EU:T:2020:614, apartado 37 y jurisprudencia citada].
- 23 En lo que atañe a la interpretación del requisito relativo al alcance del signo invocado en apoyo de la solicitud de nulidad, que exige que se supere el alcance meramente local, debe señalarse, en primer lugar, que la *ratio legis* del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 consiste en limitar los conflictos entre signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda utilizarse para atacar bien el

registro, o bien la validez de una marca de la Unión. Tal facultad de impugnación debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente [véanse la sentencia de 19 de abril de 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO, C-75/17 P, no publicada, EU:C:2018:269, apartado 35 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, apartado 36].

- 24 Además, como resulta de la interpretación literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, el examen del requisito de que el alcance del signo invocado no debe ser únicamente local obliga a tener en cuenta, en primer lugar, la dimensión geográfica del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular. En segundo lugar, debe tomarse en consideración la dimensión económica del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del período en que ha cumplido su función en el tráfico económico y a la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo —consumidores, competidores e incluso proveedores— o incluso a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet. Por tanto, para demostrar la importancia efectiva y real del signo invocado en el territorio afectado, es necesario ir más allá de apreciaciones meramente formales y examinar el impacto producido por el signo en dicho territorio tras haberse utilizado como elemento distintivo [sentencias de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, apartados 37 y 38, y de 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg/OAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-506/11, no publicada, EU:T:2013:197, apartado 49].
- 25 A este respecto, el Reglamento n.º 207/2009 deja a la recurrente la elección de los medios de prueba que le permitan demostrar que el alcance del signo que invoca no es únicamente local. Esta circunstancia puede ciertamente demostrarse por la existencia de una red de sucursales económicamente activas en el conjunto del territorio de que se trate, pero también de una manera más sencilla, como, por ejemplo, mediante la presentación de facturas expedidas fuera de la región en que la recurrente esté domiciliada, de artículos de prensa indicativos del grado de conocimiento del signo invocado por parte del público o de guías de viaje en que se haga referencia al establecimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, apartado 43).
- 26 En el caso de autos, la recurrente no niega la constatación de la Sala de Recurso de que el signo invocado es un nombre comercial no registrado utilizado para designar un establecimiento hotelero sito en la localidad de Santa Eulària des Riu, en la isla de Ibiza, en España.
- 27 La recurrente tampoco niega, acertadamente, que hubiese de acreditarse el alcance no únicamente local del signo invocado tanto en la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida, el 22 de septiembre de 2009, como en la fecha de la solicitud de nulidad de dicha marca, el 3 de julio de 2017 [véase, por analogía, la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Repsol YPF/EUIPO — Basic (BASIC), T-609/15, EU:T:2017:640, apartado 48].
- 28 Procede señalar que, en la resolución impugnada, el 22 y el 29 de septiembre de 2009 se mencionan indistintamente, en varias ocasiones, para indicar la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida y, por tanto, una de las dos fechas en que debía acreditarse el alcance del signo invocado.
- 29 Aunque las menciones del 29 de septiembre de 2009 sean erróneas, es preciso constatar que se trata de errores de transcripción que no permiten dudar de la fecha a partir de la cual la Sala de Recurso apreció efectivamente el alcance del signo invocado. En efecto, procede señalar que, en varias ocasiones durante su examen, y a pesar de la mención de una fecha errónea, la Sala de Recurso recordó que el alcance del signo invocado debía apreciarse a partir de la fecha de la solicitud de registro de la marca controvertida. Además, solo se menciona la fecha correcta del 22 de septiembre de 2009 en la parte de la resolución impugnada en la que la Sala de Recurso se pronunció sobre la solicitud de nulidad de la recurrente basada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, relativa a la mala fe de Fiesta Hotels & Resorts en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

- 30 Por estas mismas razones, se ha de considerar que la recurrente no pudo equivocarse en cuanto a la fecha a partir de la cual la Sala de Recurso había apreciado el alcance del signo invocado. De hecho, la demanda no contiene ninguna alegación en este sentido que se base en un error de fechas por parte de la Sala de Recurso.
- 31 En cambio, la recurrente imputa a la Sala de Recurso errores en la apreciación de las pruebas del alcance del signo invocado presentadas para su examen.
- 32 De la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso examinó el alcance del signo invocado sobre la base de las pruebas —enumeradas en el apartado 4 de la resolución impugnada— aportadas por la recurrente ante la División de Anulación. Al concluir ese examen, la Sala consideró que dichas pruebas no permitían acreditar que el signo invocado tuviera un alcance que no fuera únicamente local, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- 33 En primer término, la recurrente, que se refiere a sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General y a un extracto de las Directrices de la EUIPO relativas al examen de las marcas de la Unión, reprocha a la Sala de Recurso que haya violado el principio de interdependencia entre los factores que deben tomarse en consideración para apreciar el alcance del signo invocado. Sobre este extremo, enumera una serie de pruebas con respecto a las cuales reprocha esencialmente a la Sala de Recurso que no las considerara en su examen.
- 34 Procede señalar que la jurisprudencia y el extracto de las Directrices de la EUIPO a que se refiere la recurrente versan sobre la prueba del uso efectivo de una marca anterior, en el sentido de los artículos 15, apartado 1, y 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.
- 35 Sin embargo, la expresión «utilización en el tráfico económico», en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con su artículo 8, apartado 4, tiene un significado distinto a la expresión «uso efectivo», en el sentido de los artículos 15, apartado 1, y 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, la prueba del uso efectivo durante un determinado período constituye, cuando se exige, un requisito previo al examen de la fundamentación de una oposición basada bien en una marca de la Unión, bien en una marca nacional anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Esta exigencia está ligada al hecho de que la falta de uso efectivo de una marca anterior puede dar lugar, en las condiciones previstas en el artículo 51, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, a la caducidad de los derechos de su titular, de modo que tal marca ya no podrá servir de fundamento a una oposición al registro de un signo como marca de la Unión o a una solicitud de nulidad de tal marca. Pues bien, contrariamente a lo que ocurre con las marcas de la Unión, el Derecho de la Unión no contiene ninguna disposición que prevea consecuencias en caso de falta de uso sin justa causa de una denominación social o de un nombre comercial durante un determinado período, por lo que esta cuestión se rige por el Derecho nacional aplicable en virtud del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2010, Granuband/OAMI — Granuflex (GRANUflex), T-534/08, no publicada, EU:T:2010:417, apartados 24 a 26].
- 36 En el caso de autos, dado que la recurrente debe demostrar, en apoyo de su solicitud de nulidad, una utilización en el tráfico económico del signo invocado de alcance no únicamente local, y no un uso efectivo de ese signo, la jurisprudencia y el extracto de las Directrices de la EUIPO a que se refiere carecen de pertinencia para refutar las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas al alcance del signo invocado.
- 37 Además, la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso no tomó en consideración determinadas pruebas que se le aportaron, a saber, los anexos 5, 5 bis, 10 y 15 a 21 de la solicitud de nulidad, se basa en una interpretación errónea de la resolución impugnada.
- 38 En efecto, por lo que respecta a los anexos 5 y 5 bis de la solicitud de nulidad, integrados por un acta notarial de fecha 3 de marzo de 2014 e impresiones de copias de pantalla de varios sitios de Internet, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 94 de la resolución impugnada, que dicha acta notarial únicamente reproducía el contenido de diversas páginas web —una de las cuales contenía una referencia al establecimiento hotelero «Grand Hotel Palladium»— y detalles sobre los servicios que ofrece este establecimiento. Añadió que este último documento, si bien estaba fechado en 2014 y

mostraba el contenido del sitio de Internet en cuestión en esa fecha, no proporcionaba ningún dato más allá de la mera referencia al establecimiento antes citado, y no aportaba, en suma, datos objetivos sobre el uso del signo invocado en el mercado ni elemento alguno en relación con la importancia de ese eventual uso.

- 39 Por lo que respecta al anexo 10 de la solicitud de nulidad, constituido por una copia del libro de registro de viajeros del hotel «Residencia — Thermal — Palladium», la Sala de Recurso indicó, en el apartado 91 de la resolución impugnada, que dicho documento se refería al período que va del 22 de julio de 2000 al 24 de octubre de 2002 y no contenía, por lo tanto, ningún dato relevante sobre el período pertinente en el caso de autos. Añadió que la División de Anulación había hecho referencia a este documento cuando valoró las pruebas presentadas, pero había cometido un error al indicar que este documento cubría el período que va de 2000 a 2010.
- 40 Por lo que respecta a los anexos 15 a 17 de la solicitud de nulidad, constituidos, respectivamente, por la sentencia de 4 de febrero de 2011 del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Mallorca dictada en el juicio ordinario n.º 431/09, por la sentencia n.º 391, de 28 de noviembre de 2011, de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y por un auto interpretativo de esta última sentencia, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 120 a 122 de la resolución impugnada, que esas resoluciones judiciales no aportaban información relevante al caso de autos. Puso de manifiesto que no le permitían saber qué pruebas se habían presentado en los procedimientos que habían dado lugar a esas resoluciones ni si esas pruebas eran las mismas o podían equipararse a las aportadas en el procedimiento del que conocía. Añadió que, en cualquier caso, estaba fuera de toda duda que el momento temporal al que se refieren esas sentencias no coincidía con el relevante en el caso de autos y que esos pronunciamientos no podían extrapolarse al presente procedimiento.
- 41 En cuanto a los anexos 18 a 21 de la solicitud de nulidad, se refieren al procedimiento de nulidad n.º 7056, en el que la recurrente, basándose en el signo invocado, había solicitado la nulidad de la marca de la Unión, representada a continuación, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. Esos anexos son, respectivamente, la resolución de la División de Anulación de la EUIPO de 15 de octubre de 2013, la resolución de la Sala de Recurso de 23 de febrero de 2015 (asunto R 2391/2013-2) y las sentencias de 19 de abril de 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, no publicada, EU:C:2018:269), y de 30 de noviembre de 2016, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (T-217/15, no publicada, EU:T:2016:691):



- 42 Por lo que se refiere a estos anexos, la Sala de Recurso señaló, en particular, en los apartados 123, 125, 127, 129 y 130 de la resolución impugnada, que, en el procedimiento de nulidad n.º 7056, el período relevante para apreciar la utilización en el tráfico económico del signo anterior era diferente al del caso de autos y que las pruebas presentadas en dicho procedimiento no coincidían con las que se habían aportado en el caso de autos y eran más numerosas y pertinentes que estas.
- 43 De lo anterior resulta que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, la Sala de Recurso tuvo debidamente en cuenta los anexos 5, 5 bis, 10 y 15 a 21 de la solicitud de nulidad, cuyo valor probatorio apreció expresamente a efectos del examen del alcance del signo invocado que llevó a cabo. Por consiguiente, se han de desestimar dichas alegaciones.
- 44 Por lo demás, es preciso señalar que la recurrente no aporta ninguna prueba que pueda rebatir la fundamentación de las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a dichos anexos.

- 45 En segundo término, la recurrente, tras constatar que su solicitud de nulidad había sido desestimada por la Sala de Recurso al considerar insuficiente la prueba del alcance no únicamente local del signo invocado, aportó junto al escrito de recurso la prueba del uso de ese signo durante los años respecto de los que no se había aportado dicha prueba. Con esta prueba, pretende demostrar el uso continuado del signo invocado hasta la fecha de presentación de la solicitud de nulidad de la marca controvertida.
- 46 Procede observar que esa prueba —con excepción de una factura fechada el 24 de mayo de 2016— se presenta por primera vez ante el Tribunal.
- 47 Pues bien, es preciso recordar que un recurso interpuesto ante el Tribunal en virtud del artículo 65 del Reglamento 2017/1001 tiene por objeto el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso. En el marco del mencionado Reglamento, con arreglo a su artículo 76, este control debe efectuarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso [véase la sentencia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, apartado 17 y jurisprudencia citada]. De ello se deduce que el Tribunal no puede anular ni reformar la resolución objeto del recurso por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó (sentencias de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, apartado 55, y de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 53).
- 48 Por consiguiente, la función del Tribunal no es volver a examinar las circunstancias de hecho a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de esas pruebas es contraria al artículo 188 del Reglamento de Procedimiento, según el cual los escritos de alegaciones de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. Por tanto, las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal deben declararse inadmisibles, sin que sea preciso examinarlas [véase la sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, apartado 22 y jurisprudencia citada].
- 49 En cuanto a la factura fechada el 24 de mayo de 2016, que corresponde a una estancia de dos personas durante tres noches en el hotel Grand Hotel Palladium, forma parte del anexo 14 de la solicitud de nulidad, compuesto por unas 90 facturas, cuyo valor probatorio apreció la Sala de Recurso en los apartados 105 a 117 de la resolución impugnada. Al término de su examen de esas facturas, la citada Sala consideró que no estaban respaldadas por otras pruebas que reflejasen que el signo invocado hubiese sido difundido o hubiese sido objeto de promoción en una parte considerable del territorio español, y que, por tanto, no permitían acreditar de modo suficiente en Derecho que, en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad de la marca controvertida, se utilizase o se siguiese utilizando el signo invocado con la suficiente importancia tanto económica como geográfica para que pudiera ser válidamente invocado en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- 50 Dado que la recurrente no ha formulado ninguna alegación para rebatir específicamente esta apreciación, la mera presentación de la factura de 24 de mayo de 2016 antes mencionada no basta para desvirtuar la conclusión de la Sala de Recurso.
- 51 En tercer término, la recurrente sostiene que el alcance no únicamente local del signo invocado había sido reconocido en las sentencias de 19 de abril de 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, no publicada, EU:C:2018:269), y de 30 de noviembre de 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (T-217/15, no publicada, EU:T:2016:691).
- 52 Consta que, en el procedimiento de nulidad n.º 7056 mencionado en el apartado 41 anterior, la recurrente había basado su solicitud de nulidad en el signo también invocado en apoyo de su solicitud de nulidad en el caso de autos. En el apartado 50 de la sentencia de 30 de noviembre de 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (T-217/15, no publicada, EU:T:2016:691), el Tribunal consideró que la Sala de Recurso había declarado fundadamente que el signo invocado había sido objeto de un uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.
- 53 Pues bien, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 123 de la resolución impugnada, sin que la recurrente lo niegue, en el procedimiento de nulidad n.º 7056, la solicitud de registro de la marca reproducida en el apartado 41 anterior y la solicitud de nulidad de dicha marca se habían presentado el 23 de diciembre de 2011 y el 14 de septiembre de 2012, respectivamente, mientras que, en el caso de

autos, la solicitud de registro de la marca controvertida y la solicitud de nulidad de esta marca se presentaron en septiembre de 2009 y el 3 de julio de 2017, respectivamente. Sobre este particular, de ello dedujo acertadamente, y sin que la recurrente lo refute, que las fechas en las que debía acreditarse el alcance no únicamente local del signo invocado no eran las mismas en el procedimiento de nulidad n.º 7056 y en el procedimiento de nulidad de que se trata en el caso de autos.

54 Además, como se desprende del apartado 42 anterior, la Sala de Recurso observó, sin que la recurrente lo discuta, que las pruebas presentadas en el procedimiento de nulidad n.º 7056 eran más numerosas y pertinentes que las aportadas en el procedimiento de nulidad de que se trata en el caso de autos. Indicó a este respecto, a título ejemplificativo, que, en el procedimiento de nulidad n.º 7056, se habían presentado más de 300 facturas emitidas durante todo el período relevante, mientras que en el caso de autos únicamente se habían presentado 98 facturas en total, de las cuales 24 están fechadas en 2009 y 69 en 2016. También identificó determinados documentos que se habían presentado en el procedimiento de nulidad n.º 7056, pero que no se habían aportado en el caso de autos.

55 La Sala de Recurso concluyó de ello que, incluso si las apreciaciones que figuran en la sentencia de 30 de noviembre de 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (T-217/15, no publicada, EU:T:2016:691), en relación con el alcance del signo invocado fuesen trasladadas al presente asunto, estas apreciaciones serían únicamente válidas para determinar el alcance del signo invocado en la fecha de presentación de la solicitud de marca controvertida, pero no en la fecha de la solicitud de nulidad.

56 Pues bien, dado que la recurrente ni siquiera ha rebatido la fundamentación de las apreciaciones recordadas en los apartados 53 a 55 anteriores, no ha demostrado *a fortiori* que la Sala de Recurso, como consecuencia de las constataciones efectuadas en las sentencias de 19 de abril de 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, no publicada, EU:C:2018:269), y de 30 de noviembre de 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (T-217/15, no publicada, EU:T:2016:691), hubiera debido considerar que el signo invocado había adquirido un alcance no únicamente local en todo el período relevante, en los términos definidos en el apartado 27 anterior.

57 De cuanto antecede resulta que la recurrente no ha formulado ninguna alegación que pueda desvirtuar la fundamentación de la conclusión de la Sala de Recurso según la cual el signo invocado no tenía, en las fechas recordadas en particular en el apartado 27 anterior, un alcance que no fuese únicamente local, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

58 Por consiguiente, debe desestimarse el motivo único.

59 De ello se deduce que procede desestimar las pretensiones de anulación de la recurrente y, por tanto, el recurso en su totalidad.

Costas

60 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la EUIPO y por la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Autorizar a Palladium Gestión, S. L., a que suceda a Fiesta Hotels & Resorts, S. L., en calidad de parte coadyuvante.**
- 2) **Desestimar el recurso.**

3) Condenar a Residencial Palladium, S. L., a cargar con las costas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y de Palladium Gestión.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de septiembre de 2021.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

S. Papasavvas

* Lengua de procedimiento: español.