

AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 7 de noviembre de 2023 (\*)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de revocación de resoluciones o de cancelación de inscripciones — Cancelación de la inscripción en el registro — Inscripción de una cesión de marca en el registro — Artículo 20 del Reglamento (UE) 2017/1001 — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»

En el asunto T-299/22,

**Sattvica, S. A.**, con domicilio social en Buenos Aires (Argentina), representada por el Sr. S. J. Sánchez Quiles, abogado,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por el Sr. R. Raponi, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúan como coadyuvantes ante el Tribunal General, son:

**Dalma Nerea Maradona Villafañe**, con domicilio en Buenos Aires,

**Dinorah Gianinna Maradona Villafañe**, con domicilio en Buenos Aires,

**Diego Fernando Maradona Ojeda**, con domicilio en Buenos Aires,

**Jana Maradona Sabalain**, con domicilio en Buenos Aires,

**Diego Armando Maradona Sinagra**, con domicilio en Giugliano in Campania (Italia),

representados por el Sr. A. Ruo, abogado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y la Sra. V. Tomljenović y el Sr. W. Valasidis (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

dicta el siguiente

**Auto**

- 1 Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Sattvica, S. A., solicita la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 21 de marzo de 2022 (asunto R 755/2021-1) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

### **Antecedentes del litigio**

- 2 El 9 de julio de 2001, D. Diego Armando Maradona presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión.
- 3 La marca para la que se solicitó el registro era el signo denominativo DIEGO MARADONA.
- 4 La marca solicitada designaba productos y servicios de las clases 3, 25 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
- 5 El 8 de enero de 2003, esta marca fue registrada con el número 2243947.
- 6 El 25 de noviembre de 2020, falleció el Sr. Maradona.
- 7 El 27 de enero de 2021, la recurrente solicitó la inscripción en el registro de la EUIPO (en lo sucesivo, «registro») de la cesión de la marca mencionada en el apartado 5 anterior, basándose en dos documentos, a saber, una autorización para explotación comercial de marcas de 26 de diciembre de 2015 y un convenio de autorización de uso de marca, sin fecha, ambos otorgados por el Sr. Maradona a su favor.
- 8 El 28 de enero de 2021, la EUIPO procedió a la inscripción solicitada de la cesión en el registro, con el número T 019307068.
- 9 El 2 de febrero de 2021, los coadyuvantes, en su condición de herederos del Sr. Maradona, solicitaron a la EUIPO que invalidase la inscripción de la cesión de la marca controvertida, alegando que no se habían aportado ninguna documentación o poder válidos a favor de la recurrente.
- 10 Ese mismo día, la EUIPO notificó a la recurrente y a los coadyuvantes la corrección de la inscripción e indicó que el registro y la publicación de la inscripción T 019307068 se habían efectuado por error.
- 11 El 3 de febrero de 2021, la recurrente presentó una segunda solicitud de registro de cesión de la marca controvertida a su favor.
- 12 El 4 de febrero de 2021, la EUIPO procedió a la inscripción solicitada de la cesión en el registro, con el número T 019337834.
- 13 El 8 de febrero de 2021, los coadyuvantes solicitaron, en particular, a la EUIPO que invalidase la inscripción de la cesión, alegando que no se habían aportado ninguna documentación o poder válidos a favor de la recurrente.
- 14 El 26 de febrero de 2021, la EUIPO notificó a la recurrente y a los coadyuvantes la corrección de la segunda inscripción de la cesión solicitada (notificación de corrección de la inscripción en el registro T 019473761) (en lo sucesivo, «resolución del órgano encargado de la llevanza del registro»), al considerar que el registro se había efectuado por error, ya que los documentos presentados no aportaban la prueba suficiente de la cesión de la marca controvertida a favor de la recurrente.
- 15 El 26 de abril de 2021, la recurrente interpuso un recurso contra la resolución del órgano encargado de la llevanza del registro, solicitando que esta se dejara sin efecto y que se estimara la segunda solicitud de registro de la cesión de la marca controvertida a su favor.
- 16 Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó el recurso y confirmó la resolución del órgano encargado de la llevanza del registro.
- 17 La Sala de Recurso consideró, en esencia, que la recurrente no había presentado documentos que acreditaran debidamente la cesión de la marca controvertida a su favor, como exige el artículo 20 del 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).

### **Pretensiones de las partes**

- 18 La recurrente solicita al Tribunal General que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Sustituya dicha resolución por una nueva resolución por la que se ordene el registro de la cesión de la marca controvertida a su favor.
  - Condene en costas a la EUIPO, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 19 La EUIPO solicita al Tribunal General que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente si se abre la fase oral del procedimiento y se convoca a las partes a una vista.
- 20 Los coadyuvantes solicitan al Tribunal General que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente, incluidas las correspondientes a los procedimientos de registro de la cesión de la marca controvertida y de recurso ante la EUIPO.

### **Fundamentos de Derecho**

- 21 A tenor del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisibles o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
- 22 En el presente asunto, el Tribunal General se considera suficientemente informado por los documentos que obran en autos y decide, con arreglo al artículo 126 del Reglamento de Procedimiento, resolver sin continuar el procedimiento, aun cuando una de las partes haya solicitado la celebración de una vista [auto de 6 de octubre de 2015, GEA Group/OAMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, apartado 13].

#### ***Sobre la admisibilidad del recurso***

- 23 Los coadyuvantes alegan que el recurso es inadmisibles y subrayan que la recurrente no indica ni las normas ni los artículos del Reglamento 2017/1001 que se han infringido en cuanto al fondo o en cuanto a la forma.
- 24 A este respecto, basta con señalar que de los apartados 40 a 50 del recurso se desprende claramente que la recurrente indica de manera expresa las disposiciones supuestamente infringidas, esto es, el artículo 20 del Reglamento 2017/1001 y, en particular, su apartado 3, así como el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento 2017/1001, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431 (DO 2018, L 104, p. 37), cuyo contenido se reproduce expresamente en los puntos 45 a 49 del recurso. Por lo tanto, debe desestimarse este motivo de inadmisibilidad.

#### ***Sobre la segunda pretensión de la recurrente***

- 25 Procede señalar que, mediante su segunda pretensión, la recurrente solicita, en esencia, al Tribunal General que ordene a la EUIPO que registre la cesión de la marca controvertida. A este respecto, basta con recordar que, en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE, el Tribunal General no tiene competencia para dictar una orden conminatoria vinculante para las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, aunque se refiera a

las modalidades de ejecución de sus sentencias (autos de 22 de septiembre de 2016, Gaki/Comisión, C-130/16 P, EU:C:2016:731, apartado 14, y de 19 de julio de 2016, Trajektna luka Split/Comisión, T-169/16, no publicado, EU:T:2016:441, apartado 13). De lo anterior se desprende que procede desestimar la segunda pretensión por falta de competencia.

#### ***Sobre las pretensiones de anulación de la resolución impugnada***

- 26 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, en esencia, un motivo único, basado en la infracción del artículo 20 del Reglamento 2017/1001 y del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2018/626.
- 27 La recurrente articula su motivo en dos partes.
- 28 La primera parte se basa en el error de apreciación en que supuestamente incurrió la Sala de Recurso al considerar que no se cumplían los requisitos de forma establecidos en el artículo 20 del Reglamento 2017/1001, precisados en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2018/626.
- 29 La segunda parte se basa en el error de Derecho en que supuestamente incurrió la Sala de Recurso al pronunciarse sobre cuestiones comprendidas en el ámbito de la legislación nacional en el marco de la aplicación del artículo 20 del Reglamento 2017/1001 y al extralimitarse así en sus competencias.

#### *Primera parte del motivo único, basada en el error de apreciación*

- 30 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación. A su juicio, los documentos presentados en apoyo de su segunda solicitud de registro acreditan debidamente, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso, la cesión a su favor de la marca controvertida, de conformidad con los requisitos de forma establecidos en el artículo 20 del Reglamento 2017/1001.
- 31 En particular, afirma que la autorización para explotación comercial de marcas de 26 de diciembre de 2015 y el convenio de autorización de uso de la marca controvertida la autorizan, por una parte, a «registrar» marcas nuevas y, por otra parte, a «disponer», en particular, de dicha marca. La recurrente alega que, según el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española, «disponer» significa tener la capacidad para ejercer el derecho de propiedad.
- 32 En estas circunstancias, la recurrente alega que la marca controvertida no formaba parte del acervo hereditario del difunto Sr. Maradona, de modo que, en esencia, la Sala de Recurso no podía considerar que dicha marca hubiera sido cedida a los herederos legítimos de este al liquidar la herencia.
- 33 La EUIPO y los coadyuvantes se oponen a las alegaciones de la recurrente.
- 34 El artículo 20 del Reglamento 2017/1001, titulado «Cesión», establece en sus apartados 1 a 3, 5 y 7 lo siguiente:
- «1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca de la Unión podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.
2. La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca de la Unión, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.
3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca de la Unión deberá hacerse por escrito y requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.
4. [...]

5. Toda solicitud de registro de una cesión contendrá información que permita identificar la marca de la Unión, el nuevo titular, los productos y los servicios a los que se refiera la cesión, así como documentos por los que se establezca debidamente la cesión de conformidad con los apartados 2 y 3. La solicitud podrá además contener, cuando sea aplicable, información que permita identificar al representante o al nuevo titular.

6. [...]

7. Cuando no se cumplan las condiciones aplicables al registro de una cesión, tal como se establecen en los apartados 1, 2 y 3 o en los actos de ejecución a que se refiere el apartado 6, la Oficina notificará las irregularidades al solicitante. Si las irregularidades no se subsanasen en el plazo que fije la Oficina, esta denegará la solicitud de registro de la cesión.»

35 El artículo 13 del Reglamento de Ejecución 2018/626 indica la información que debe incluir una solicitud de registro de una cesión de marca presentada de conformidad con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento 2017/1001.

36 El artículo 13 del Reglamento de Ejecución 2018/626, titulado «Solicitud de registro de una cesión», dispone en su apartado 1:

«Toda solicitud de registro de una cesión, de conformidad con el artículo 20, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001, deberá incluir:

- a) el número de registro de la marca de la Unión Europea;
- b) los datos sobre el nuevo titular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra b), del presente Reglamento;
- c) en el caso de que no todos los productos o servicios registrados estén incluidos en la cesión, los datos de los productos o servicios a los que se refiera la cesión;
- d) pruebas que establezcan debidamente la cesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001;
- e) en su caso, el nombre y la dirección profesional del representante del nuevo titular, que se deberán indicar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra e), del presente Reglamento.»

37 La Sala de Recurso recordó, en el punto 31 de la resolución impugnada, que lo que había motivado la resolución del órgano encargado de la llevanza del registro había sido la falta de presentación de documentos que acreditaran debidamente la cesión de la marca controvertida, tal como exige el artículo 20, apartado 5, del Reglamento 2017/1001.

38 En el caso de autos, para demostrar que cumplía los requisitos del artículo 20 del Reglamento 2017/1001, tal como se precisan en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2018/626, la recurrente presentó en apoyo de su solicitud de registro de la marca controvertida, por una parte, una autorización de 26 de diciembre de 2015, otorgada por el difunto Sr. Maradona a su favor, que la habilita para administrar comercialmente diferentes marcas, entre ellas la marca controvertida, y para disponer de ellas, y, por otra parte, un convenio sin fecha, otorgado también por este, que la autoriza a usar dicha marca y que indica que comprende «las facultades para que [la recurrente] registre a su nombre en los países que considere conveniente [diferentes marcas entre las que se encuentra la marca controvertida]».

39 Es preciso señalar, al igual que la EUIPO, que tales documentos constituyen autorizaciones de explotación de la marca controvertida, firmados por el difunto Sr. Maradona, y no justifican formalmente una cesión de dicha marca a favor de la recurrente en el marco de un contrato firmado entre ambas partes.

40 Por lo tanto, la segunda solicitud de registro de la cesión presentada por la recurrente no contiene los documentos que acrediten debidamente la cesión de la marca controvertida a su favor, por lo que no se cumple lo dispuesto en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 y en el artículo 13, apartado 1, letra d), del Reglamento de Ejecución 2018/626.

- 41 La circunstancia, referida a la interpretación del contenido del documento en cuestión, de que el término «disponer» signifique, según el *Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española, tener la capacidad para ejercer el derecho de propiedad no afecta en modo alguno a la apreciación de los requisitos formales establecidos en el artículo 20 del Reglamento 2017/1001, tal como se precisan en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2018/626.
- 42 Por otra parte, la recurrente no invocó ante la Sala de Recurso el supuesto mencionado en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 ni afirmó que la cesión reivindicada fuese el resultado de una sentencia a su favor.
- 43 En estas circunstancias, la recurrente no puede sostener fundadamente que, al considerar que no había aportado documentos que acreditaran debidamente la existencia de una cesión de la marca controvertida a su favor, la Sala de Recurso incurriera en un error de apreciación.
- 44 Cabe señalar igualmente que, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, la recurrente no estaba en condiciones de subsanar su solicitud de registro de la cesión. Dado que el Sr. Maradona había fallecido antes de la fecha de presentación de dicha solicitud, la recurrente no podía, en efecto, subsanar las irregularidades de los documentos que este había otorgado a su favor para acreditar debidamente la cesión de la marca controvertida. A este respecto, como la Sala de Recurso señaló en el punto 36 de la resolución impugnada, sin que la recurrente lo discuta, esta admitió además durante el procedimiento que no estaba en condiciones de presentar más documentos que los inicialmente presentados en apoyo de su solicitud.
- 45 En consecuencia, toda vez que la solicitud de registro de cesión no cumplía los requisitos mencionados en los anteriores apartados 34 y 36 y no era subsanable, el órgano encargado de la llevanza del registro estaba obligado, en cualquier caso, con arreglo al artículo 20, apartado 7, del Reglamento 2017/1001, a denegar la inscripción de la cesión. En estas circunstancias, la Sala de Recurso confirmó acertadamente dicha resolución.
- 46 Por consiguiente, aun suponiendo, como sostiene la recurrente, que la marca controvertida no forme parte del acervo hereditario del difunto Sr. Maradona, tal circunstancia no afectaría a la legalidad de la resolución impugnada.
- 47 Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar la primera parte del motivo único.

*Segunda parte del motivo único, basada en un error de Derecho*

- 48 La recurrente considera que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho. A este respecto, sostiene, en esencia, que, si bien la Sala de Recurso indicó correctamente en la resolución impugnada que no correspondía a la EUIPO pronunciarse sobre cuestiones contractuales o jurídicas pertenecientes al ámbito de la legislación nacional, se pronunció, no obstante, sobre la validez de los documentos transmitidos a efectos del artículo 20 del Reglamento 2017/1001. En su opinión, la Sala de Recurso consideró erróneamente que las autorizaciones transmitidas en apoyo de la cesión habían quedado sin efecto debido al fallecimiento del cedente.
- 49 En estas circunstancias, la EUIPO, que, según la recurrente, únicamente debería haber examinado si se había aportado la prueba suficiente de la cesión en apoyo de la solicitud de registro, incurrió en su resolución en una apreciación contradictoria.
- 50 La EUIPO y los coadyuvantes se oponen a las alegaciones de la recurrente.
- 51 Como se desprende del apartado 45 anterior, la Sala de Recurso estaba obligada a desestimar el recurso interpuesto contra la resolución del órgano encargado de la llevanza del registro mediante la que este había denegado la solicitud de registro de la cesión de la marca controvertida a favor de la recurrente. Por lo tanto, la alegación de que la Sala de Recurso carecía de competencia para apreciar la validez de los documentos presentados por la recurrente, lo que hizo que en su resolución incurriera en una apreciación contradictoria, debe desestimarse por inoperante. Ello es así con mayor razón en la medida en que la Sala de Recurso solo opuso a mayor abundamiento la circunstancia invocada por los coadyuvantes de que el fallecimiento del Sr. Maradona había dejado sin efecto las autorizaciones otorgadas a la recurrente.
- 52 En estas circunstancias, procede desestimar la segunda parte del motivo único y, en consecuencia, dicho motivo.

- 53 Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el presente recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.

#### **Costas**

- 54 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.
- 55 Aunque se han desestimado las pretensiones de la recurrente, la EUIPO ha solicitado su condena en costas únicamente en el caso de que se celebrara una vista. Al no haberse celebrado una vista, procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.
- 56 En cambio, procede condenar a la recurrente a cargar con las costas en que hayan incurrido los coadyuvantes en este procedimiento, conforme a lo solicitado por estos.
- 57 Por otra parte, los coadyuvantes han solicitado que se condene a la recurrente al pago de las costas en que incurrieron en el marco de los procedimientos de registro de la cesión y de recurso ante la Sala de Recurso. A este respecto, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se consideran costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos efectuados con motivo del procedimiento de registro de la cesión. Por lo tanto, la pretensión de los coadyuvantes de que se condene a la recurrente al pago de las costas del procedimiento administrativo solo puede acogerse en lo que respecta a los gastos indispensables en que hayan incurrido los coadyuvantes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2018, Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX), T-264/17, no publicada, EU:T:2018:329, apartado 90 y jurisprudencia citada].

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

resuelve:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Sattvica, S. A., cargará con sus propias costas y con las de D.<sup>a</sup> Dalma Nerea Maradona Villafañe, D.<sup>a</sup> Dinorah Gianinna Maradona Villafañe, D. Diego Fernando Maradona Ojeda, D.<sup>a</sup> Jana Maradona Sabalain y D. Diego Armando Maradona Sinagra, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**
- 3) **La EUIPO cargará con sus propias costas.**

Dictado en Luxemburgo, a 7 de noviembre de 2023.

El Secretario

La Presidenta

V. Di Bucci

A. Marcoulli