

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

5 de junio de 2024 ( \* )

[Marca de la UE – Procedimiento de caducidad – Marca denominativa de la UE BIG MAC – Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001) – No hay prueba del uso efectivo de la marca en relación con algunos de los productos y servicios – Falta de evidencia sólida y objetiva – No hay una subcategoría independiente – Interpretación de la lista de servicios)

En el asunto T-58/23,

**Supermac's (Holdings) Ltd**, con domicilio social en Galway (Irlanda), representada por los Sres. V. von Bomhard y J. Fuhrmann, abogados,

solicitante,

v

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por los Sres. D. Stoyanova-Valchanova y V. Ruzek, en calidad de agentes,

acusado,

la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General, siendo

**McDonald's International Property Co. Ltd**, con domicilio social en Chicago, Illinois (Estados Unidos), representada por los Sres. C. Eckhartt, A. von Mühlendahl y K. Thanbichler-Brandl, abogados,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

compuesto por MJ Costeira (Relator), Presidente, M. Kancheva y U. Öberg, Jueces,

Registrador: R. Ūkelytė, Administrador,

Vista la parte escrita del procedimiento,

tras la audiencia del 14 de diciembre de 2023,

da lo siguiente

**Juicio**

- 1 Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Supermac's (Holdings) Ltd, solicita la anulación parcial y la modificación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de diciembre de 2022 (asunto R 543/2019-4) (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).

**I. Antecedentes de la controversia**

- 2 El 11 de abril de 2017, la demandante presentó ante la EUIPO una solicitud de caducidad de la marca de la Unión registrada con el número 62638 a raíz de una solicitud presentada el 1 de abril de 1996 respecto del signo denominativo BIG MAC.

- 3 Los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida respecto de la cual se solicitó una declaración de caducidad están comprendidos en las clases 29, 30 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios a los efectos del Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, según revisada y enmendada, y corresponden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:
- Clase 29: «Alimentos preparados a partir de productos de carne, cerdo, pescado y aves, sándwiches de carne, sándwiches de pescado, sándwiches de cerdo, sándwiches de pollo, frutas y verduras en conserva y cocidas, huevos, queso, leche, preparados lácteos, encurtidos, postres»;
  - Clase 30: «Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, pasteles, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, avena, bollería, salsas, condimentos, azúcar»;
  - Clase 42: 'Servicios prestados o asociados con la operación y franquicia de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de comidas para llevar; el diseño de dichos restaurantes, establecimientos e instalaciones para terceros; planificación de la construcción y asesoramiento en la construcción de restaurantes para terceros.
- 4 El motivo invocado en apoyo de la solicitud de caducidad fue el previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78). , p. 1), modificado (actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), 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, pág.1)).
- 5 El 11 de enero de 2019, la División de Anulación estimó la solicitud de caducidad y declaró revocados los derechos de la coadyuvante, McDonald's International Property Co. Ltd, a partir del 11 de abril de 2017, respecto de todos los productos y servicios a que se refiere el apartado 3. arriba. Más concretamente, la División de Anulación consideró que las pruebas aportadas por la coadyuvante no demostraban el alcance del uso de la marca controvertida.
- 6 El 8 de marzo de 2019, la coadyuvante interpuso recurso de casación ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.
- 7 Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación en la medida en que había revocado los derechos de la coadyuvante sobre los siguientes productos y servicios:
- Clase 29: 'Alimentos preparados a partir de productos cárnicos y de aves, sándwiches de carne, sándwiches de pollo';
  - Clase 30: «Sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de pollo»;
  - Clase 42: 'Servicios prestados o asociados con el funcionamiento de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar».
- 8 En cambio, desestimó el recurso respecto de los demás productos y servicios.

## II. Formas de pedido solicitadas

- 9 El demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la decisión impugnada salvo en la medida en que se refiere a los «sándwiches de carne» de la clase 30 y modifíquela de modo que se desestime el recurso interpuesto por la coadyuvante para todos los productos y servicios afectados, con excepción de los «sándwiches de carne» ' en la clase 30;

– Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.

10 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

– desestime el recurso;

– Condene en costas a la demandante en caso de que se convoque una vista.

11 La interviniente solicita al Tribunal de Justicia que:

– desestime el recurso;

– Condene en costas a la demandante.

### **III. Ley**

#### **A. El alcance de la acción**

12 La interviniente sostiene que la pretensión de anulación es inadmisibile en la medida en que se refiere a los «sándwiches de pollo», ya que la demandante indicó en la demanda que no se refiere a los «sándwiches de carne». La coadyuvante alega que el pliego de condiciones "sándwiches de carne" cubre claramente los "sándwiches de pollo".

13 A este respecto, es cierto que la demandante ha indicado en su demanda que no impugna la resolución impugnada en lo que respecta a la apreciación de la Sala de Recurso relativa al uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de carne» de la clase 30.

14 Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene la coadyuvante, dicha retirada no puede interpretarse, a la luz de las imputaciones expuestas por la demandante en sus escritos, en el sentido de que también abarca los «sándwiches de pollo».

15 En los apartados 18 a 38 de la demanda, la demandante afirma, en esencia, que debe anularse la Decisión impugnada en la medida en que en ella se constata que se ha demostrado un uso efectivo de los «sándwiches de pollo» de las clases 29 y 30. En particular, la demandante afirma que los elementos de prueba no permiten concluir que haya habido un uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo», porque la marca controvertida sólo se ha utilizado para designar «un sándwich de ternera», y nada más.

16 Por tanto, la interpretación propuesta por la coadyuvante de dicha retirada, que abarcaría también los «sándwiches de pollo», no se desprende de los escritos de la demandante y, por tanto, debe desestimarse.

17 Por consiguiente, procede desestimar por infundada la pretensión de inadmisibilidad.

#### **B. Sustancia**

18 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

19 Este motivo consta de cinco partes, que se refieren, en primer lugar, a los «sándwiches de carne» y a los «sándwiches de pollo» de la clase 29; en segundo lugar, a los «sándwiches de pollo» de las clases 29 y 30; en tercer lugar, a los 'alimentos preparados a partir de productos cárnicos y de aves de corral' de la clase 29; en cuarto lugar, a los «sándwiches comestibles» de la clase 30 y, en quinto lugar, a los servicios de la clase 42.

20 Procede señalar de entrada que, según el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 2017/1001), en relación con Según el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en un procedimiento de caducidad, los derechos del titular de una marca de la Unión se declararán caducados previa solicitud ante la EUIPO si, dentro de un período continuo de cinco años, la

marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea para los productos o servicios para los que está registrada y no existen motivos justificados para la falta de uso.

- 21 Según el artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), cuando los motivos de caducidad de derechos existen únicamente respecto de algunos de los productos o servicios para los que se comercia Cuando se registra la marca, los derechos del titular se declaran revocados respecto de esos productos o servicios únicamente.
- 22 Con arreglo a la regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1). (actualmente artículo 10, apartados 3 y 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se completa el Reglamento 2017/1001 y se deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1. )), las indicaciones y pruebas de uso deben establecer el lugar, el momento, el alcance y la naturaleza del uso de la marca y, en principio, deben limitarse a la presentación de documentos justificativos y elementos tales como paquetes, etiquetas, listas de precios. , catálogos, facturas, fotografías, anuncios en prensa y declaraciones escritas a que se refiere el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 97, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001).
- 23 De la jurisprudencia se desprende que existe un «uso efectivo» de una marca cuando ésta se utiliza conforme a su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que se utiliza. registrado, con el fin de crear o preservar una salida para esos bienes o servicios; El uso genuino no incluye el uso simbólico con el único fin de preservar los derechos conferidos por la marca. Al evaluar si el uso de la marca es efectivo, deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes para establecer si el uso comercial de la marca en el tráfico económico es real, en particular las prácticas consideradas justificadas en el sector económico pertinente. como medio para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o servicios protegidos por la marca, la naturaleza de dichos productos o servicios, las características del mercado y la escala y frecuencia de uso de la marca (véase sentencia de 19 de diciembre de 2012, *Leno Merken* , C-149/11, EU:C:2012:816, apartados 29 y 31 y jurisprudencia citada).
- 24 Además, el uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas del uso efectivo y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (véase sentencia de 6 de octubre de 2004, *Vitakraft -Werke Wührmann / OAMI – Krafft (VITAKRAFT)* , T-356/02, EU:T:2004:292, apartado 28 y jurisprudencia citada).
- 25 En cuanto al alcance del uso realizado por la marca anterior, debe tenerse en cuenta, en particular, el volumen comercial del uso global, así como la duración del período durante el cual se utilizó la marca. y la frecuencia de uso. Tal evaluación entraña cierto grado de interdependencia entre los factores tomados en cuenta. Así, un volumen reducido de productos o servicios comercializados bajo la marca puede verse compensado por una alta intensidad de uso o un período de uso regular de esa marca o viceversa (véase sentencia de 7 de septiembre de 2022, *Peace United / EUIPO – 1906 Collins (bâoli)* , T-754/21, no publicado, EU:T:2022:529, apartado 33 y jurisprudencia citada).
- 26 En el presente asunto, la solicitud de caducidad de la marca controvertida se presentó el 11 de abril de 2017. El plazo de cinco años previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 transcurrió, según indicó la Sala de Recurso. correctamente señalado en el apartado 44 de la Decisión impugnada, del 11 de abril de 2012 al 10 de abril de 2017.
- 27 La demandante no cuestiona las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas al uso de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de carne» de la clase 30. Por lo tanto, la pretensión de anulación, por lo que se refiere a los productos de esa clase, se limita a los «sándwiches comestibles» ' y 'sándwiches de pollo'.

#### **1. Sobre la pretensión de anulación de la decisión impugnada**

##### **a) La primera parte, relativa al registro de la marca controvertida para los «sándwiches de carne» y los «sándwiches de pollo» de la clase 29**

- 28 La demandante alega, en esencia, que los «sándwiches de carne» y los «sándwiches de pollo» están registrados erróneamente en las clases 29 y 30, ya que, según la Clasificación de Niza, cualquier tipo de sándwiches comestibles, incluidos los de carne o de pollo, pertenecen a la clase 30. Sostiene que, por tanto, debe revocarse el registro de la marca controvertida para dichos productos respecto de la clase 29.
- 29 La EUIPO y la coadyuvante cuestionan las alegaciones de la demandante.
- 30 A este respecto, procede recordar que la clasificación de productos y servicios en el marco del Arreglo de Niza se realiza únicamente con fines administrativos. El objetivo de dicha clasificación es únicamente facilitar la redacción y la tramitación de las solicitudes de marcas sugiriendo determinadas clases y categorías de productos y servicios. Por el contrario, los títulos de clase no constituyen un sistema en el que los productos o servicios incluidos en una clase o categoría no puedan formar parte también de otra clase o categoría (sentencia de 21 de octubre de 2014, *Szajner / OAMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE)*, T-453/11, EU:T:2014:901, apartado 88).
- 31 Además, se ha declarado que, habida cuenta de los fines exclusivamente administrativos que persigue la Clasificación de Niza, el mero hecho de que una marca controvertida haya sido registrada para productos que hayan sido designados incorrectamente como productos de una clase determinada no puede dar lugar a la caducidad de dicha marca respecto de dichos productos si dicha marca se ha utilizado efectivamente en relación con dichos productos (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, *Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM)*, T-372 /20, no publicado, EU:T:2021:652, apartados 55 y 62).
- 32 De lo anterior se deduce que el error alegado por la demandante, incluso si estuviera acreditado, no podría en ningún caso, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, constituir un motivo o un motivo de caducidad de la marca controvertida para dichos productos.
- 33 En estas circunstancias, no se puede reprochar a la Sala de Recurso no haber estimado la solicitud de caducidad respecto de dichos productos por este motivo.
- 34 Por tanto, procede desestimar la presente parte por infundada.

**b) Sobre la segunda parte, relativa a la existencia de un uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo»**

- 35 La demandante alega, en esencia, que las pruebas aportadas por la coadyuvante durante el procedimiento administrativo eran insuficientes para demostrar el uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo». Sostiene que estas pruebas se limitan esencialmente a los «sándwiches de carne».
- 36 La EUIPO y la coadyuvante sostienen, en esencia, que las pruebas presentadas, a saber, los anexos 2, 10d y 12c, se refieren explícitamente a los «sándwiches de pollo». En particular, sostienen que dichos anexos muestran el uso de la marca controvertida para esos productos en Francia durante los años 2015 y 2016.
- 37 Para fundamentar este uso, la coadyuvante presentó durante el procedimiento administrativo las siguientes pruebas:
- impresiones de carteles publicitarios, en los que, entre otras cosas, aparecen escritas a mano las palabras «septiembre-noviembre de 2016», y carteles de menú relacionados con el «pollo Grand Big Mac» (anexo 2 del expediente de la EUIPO):
  
  
  - capturas de pantalla de un anuncio de televisión relativo a «BIG MAC + Grand BIG MAC Chicken», emitido en Francia en 2016 (anexo 10d del expediente de la EUIPO):

– capturas de pantalla de la cuenta de Facebook de McDonald's Francia, relativas a la oferta de «Grand Big Mac Chicken» en 2016 (anexo 12c del expediente de la EUIPO):

- 38 En los apartados 120 y 121 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que esos elementos de prueba, considerados en conjunto, demostraban que la marca controvertida había sido utilizada en relación con los «sándwiches de pollo» en Francia entre 2015 y 2016.
- 39 En el caso de autos, procede señalar que, si bien las pruebas aportadas por la coadyuvante y tenidas en cuenta por la Sala de Recurso muestran efectivamente los productos controvertidos representados con la marca controvertida en el contexto de una publicidad en Francia durante el período pertinente, dichos elementos no aportan, sin embargo, ninguna indicación sobre el alcance del uso de la marca en relación con dichos productos en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 25 anterior, en particular en lo que respecta al volumen de ventas, la duración del período durante el cual se utilizó la marca y la frecuencia de uso.
- 40 Estos elementos de prueba, que consisten en impresiones de carteles publicitarios, capturas de pantalla de un anuncio televisivo emitido en Francia en 2016 y capturas de pantalla de la cuenta Facebook de McDonald's Francia en 2016, no permiten determinar en qué cantidades ni con qué regularidad y recurrencia, los bienes en cuestión fueron distribuidos. Por lo tanto, estos elementos de prueba no pueden bastar por sí solos para demostrar que el uso comercial de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo» era real.
- 41 Además, contrariamente a lo que afirman la EUIPO y la coadyuvante en sus escritos, dichos documentos no contienen ninguna indicación sobre los precios a los que se comercializaron dichos productos.
- 42 Asimismo, la declaración jurada de uno de los empleados de la coadyuvante (anexo 17 del expediente de la EUIPO) no contiene ninguna información específica sobre las cifras de ventas alcanzadas por la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo». Los datos presentados son meros datos brutos, no desglosados por producto, sobre las ventas de «Big Mac» en Francia entre 2013 y 2017.
- 43 Por último, si bien es cierto, como señala la coadyuvante en sus escritos, que una de las particularidades del sector de la comida rápida es ofrecer productos que no siempre están disponibles, pero que se repiten con cierta regularidad, los documentos tomados tenidos en cuenta por la Sala de Recurso no sirven, sin embargo, para demostrar la existencia de un uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo», conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 25 supra. Estos documentos sólo demuestran con seguridad que hubo un uso insignificante de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo» con respecto al año 2016, como se desprende de las capturas de pantalla aportadas (anexos 10d y 12c del expediente de la EUIPO).
- 44 En primer lugar, de dichos carteles y carteles no se desprende claramente la fecha de difusión al público de los carteles publicitarios y de los carteles de menú presentados (anexo 2 del expediente de la EUIPO) ni la fecha de comercialización de los productos controvertidos. Por consiguiente, dichos documentos, que por otra parte parecen borradores a la vista del término "confidencial", no contienen, salvo la mención "duración limitada", ninguna información relativa a su difusión o a la comercialización de los productos. en cuestión al público. Las palabras «noviembre/diciembre de 2015» y «septiembre – noviembre de 2016», añadidas a mano y situadas fuera del marco de los carteles publicitarios, no pueden constituir, debido a su naturaleza manuscrita y a su ubicación, una información fiable y definitiva. indicación sobre la fecha en que fueron difundidos al público o sobre la fecha en que los productos fueron comercializados.
- 45 En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene la coadyuvante en sus escritos, las capturas de pantalla de la cuenta Facebook de McDonald's Francia relativas a los productos de que se trata sólo se refieren al año 2016 (29 de septiembre y 8 de octubre). La captura de pantalla que lleva la fecha del 28 de diciembre de 2015 se refiere únicamente al «sándwich de carne».
- 46 En tercer lugar, es cierto que el informe de Google Analytics relativo a los datos relativos al acceso a los sitios de Internet de la coadyuvante presentado ante la Sala de Recurso (anexo 15b del expediente de la EUIPO) contiene efectivamente dos entradas que se refieren al «pollo Grand Big Mac»<sup>1</sup>. Sin embargo, estos datos no están desglosados por años, sino que se refieren al período

comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 1 de abril de 2017, por lo que no sirven para determinar con precisión y seguridad la frecuencia y regularidad con la que se utilizó la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo». En cualquier caso, dicho documento no demuestra la existencia de un uso de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo» con respecto al año 2015. Ese documento sólo parece mostrar un ligero pico en el uso de la marca controvertida con respecto al final de 2013 y respecto a 2016.

47 De todo lo anterior se desprende que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que las pruebas aportadas por la coadyuvante eran suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo» en Francia entre 2015 y 2016.

48 Por tanto, procede estimar la imputación de la demandante, sin que sea necesario examinar más a fondo las demás alegaciones de las partes.

**c) La tercera parte, relativa a si ha habido un uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «alimentos elaborados a partir de productos cárnicos y de aves de corral» de la clase 29**

49 La demandante alega, en esencia, que la conclusión de la Sala de Recurso según la cual la marca controvertida debía mantenerse para la categoría más amplia de productos cárnicos y de aves de corral, por el único motivo de que el uso de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de carne» y "sándwiches de pollo", no tiene fundamento jurídico. Sostiene que la referencia a las declaraciones abstractas contenidas en los apartados 109 a 111 de la Decisión impugnada no puede sustituir a una verdadera motivación. Según la demandante, la Sala de Recurso no examinó si los productos en cuestión constituían una categoría homogénea en el sentido de la jurisprudencia. Sostiene que el uso de la marca controvertida en relación con dichos sándwiches no significa que la marca se utilice para la categoría más amplia de "alimentos preparados a partir de productos cárnicos y de aves de corral". Sostiene que estos términos amplios no constituyen una categoría homogénea de productos. Sostiene que, en el presente caso, los bocadillos constituyen una categoría en sí misma.

50 La EUIPO y la coadyuvante cuestionan las alegaciones de la demandante.

*1) Sobre la cuestión de si ha existido prueba del uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «alimentos elaborados a partir de productos avícolas»*

51 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 122 de la resolución impugnada, que, dado que los «sándwiches de pollo» estaban incluidos en la categoría más amplia de «alimentos preparados a partir de productos avícolas», se había demostrado también el uso de la marca controvertida respecto de los últimos, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 109 a 111 de dicha Decisión.

52 Así, la Sala de Recurso consideró que el uso de la marca controvertida en relación con los productos de que se trata había sido probado debido al uso de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo».

53 Sin embargo, en el apartado 47 supra se ha declarado que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que las pruebas aportadas por la coadyuvante eran suficientes para demostrar el uso de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo».

54 En consecuencia, y al comprobarse que se había utilizado la marca controvertida en relación con los «alimentos elaborados a partir de productos avícolas» sobre la base de una premisa incorrecta, procede anular la decisión impugnada en lo que respecta a dichos productos, sin que sea necesario examinar más a fondo los argumentos de las partes.

*2) Sobre la cuestión de si ha existido prueba del uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «alimentos elaborados a partir de productos cárnicos»*

55 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 119 de la resolución impugnada, que, dado que los «sándwiches de carne» estaban incluidos en la categoría más amplia de «alimentos preparados a partir de productos cárnicos», se había demostrado también el uso de la marca controvertida respecto de los últimos, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 109 a 111 de la Decisión.

- 56 Las alegaciones de la demandante se refieren, sin distinción real, a la obligación de motivación de la Sala de Recurso y al fondo de dicho razonamiento.
- 57 En primer lugar, por lo que se refiere a la obligación de motivación, procede recordar que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 establece que las decisiones de la EUIPO deben motivar las que las fundamentan. Esta obligación tiene el mismo alcance que la prevista en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y tiene por objeto (i) permitir a los interesados conocer la justificación de la medida adoptada para que puedan proteger sus derechos y (ii) para permitir a los tribunales de la Unión Europea ejercer su competencia de control de la legalidad de la decisión. Sin embargo, no se puede exigir a las Salas de Recurso que presenten una exposición que siga exhaustivamente y una por una todas las líneas de razonamiento articuladas por las partes ante ellas. Por tanto, el razonamiento puede ser implícito, siempre que permita a los interesados conocer los motivos de la decisión de la Sala de Recurso y proporcione al tribunal competente elementos suficientes para que éste ejerza su facultad de control (véase la sentencia de 13 de junio de 2017, *Ball Beverage Packaging Europe / EUIPO – Crown Hellas Can (Cans)*, T-9/15, EU:T:2017:386, apartado 26 y jurisprudencia citada).
- 58 Sin embargo, al referirse expresamente a la jurisprudencia citada en los apartados 109 a 111 de la Decisión impugnada, que se referían a la prueba del uso efectivo de productos o servicios en una categoría amplia que podía subdividirse en subcategorías independientes, para concluir que se había probado el uso de la marca controvertida en relación con los «alimentos elaborados a partir de productos cárnicos», la Sala de Recurso consideró implícita, pero necesariamente, que dichos productos constituían una categoría homogénea.
- 59 Por consiguiente, aunque la motivación sea sucinta, muestra, como exige la jurisprudencia recordada en el apartado 57 supra, el razonamiento de la Sala de Recurso de manera que permita a la demandante conocer los motivos de la decisión impugnada. decisión y proporcionar a la Corte material suficiente para que pueda ejercer su facultad de revisión.
- 60 Por tanto, procede desestimar por infundada la imputación de la demandante.
- 61 En segundo lugar, por lo que se refiere al fundamento de la apreciación de la Sala de Recurso, procede señalar que la marca controvertida fue registrada para los «alimentos preparados a partir de productos cárnicos» de la clase 29 y los «sándwiches de carne» de las clases 29 y 30. Cabe señalar también que la coadyuvante ha aportado la prueba del uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de carne».
- 62 La demandante cuestiona la apreciación de que los «sándwiches de carne» estén incluidos en la categoría más amplia de los «alimentos preparados a partir de productos cárnicos». Sostiene que los «sándwiches de carne» constituyen una subcategoría independiente entre los productos de la clase 29.
- 63 A este respecto, procede recordar que, si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o de servicios lo suficientemente amplia como para que sea posible identificar en ella varias subcategorías que puedan considerarse de forma independiente, la prueba de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo para una parte de dichos productos o servicios sólo confiere protección a la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que efectivamente se ha utilizado la marca. Sin embargo, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de manera tan precisa y restringida que no es posible realizar subdivisiones significativas dentro de la categoría en cuestión, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para esos productos o servicios cubre necesariamente el toda esta categoría (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2007, *Mundipharma / OAMI – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 23 y jurisprudencia citada).
- 64 Si bien el principio de uso parcial sirve para garantizar que las marcas que no han sido utilizadas para una determinada categoría de productos no dejen de estar disponibles, no debe dar lugar a que el titular de la marca de que se trate quede privado de toda protección para productos que, aunque no son estrictamente idénticos a aquellos respecto de los cuales ha logrado probar un uso efectivo, no son esencialmente diferentes de ellos y pertenecen a un grupo único que no puede dividirse más que de manera arbitraria. A este respecto, procede señalar que, en la práctica, al titular de una marca le resulta imposible probar que ésta ha sido utilizada para todas las variaciones imaginables de los productos a los que se refiere el registro. En consecuencia, no puede entenderse por «parte de los productos o servicios» todas las variaciones comerciales de bienes o servicios similares, sino simplemente bienes o servicios suficientemente distintos para

constituir categorías o subcategorías coherentes (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2007, *RESPICUR*, T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 24 y jurisprudencia citada).

- 65 Por lo que se refiere a la cuestión de si los productos forman parte de una subcategoría coherente que pueda ser considerada de forma independiente, de la jurisprudencia se desprende que, dado que los consumidores buscan principalmente un producto o servicio que pueda satisfacer sus necesidades específicas, la finalidad o el uso previsto del producto o servicio en cuestión es vital para orientar sus elecciones. En consecuencia, dado que los consumidores utilizan el criterio de la finalidad o del uso previsto antes de realizar cualquier compra, dicho criterio tiene una importancia fundamental en la definición de una subcategoría de bienes o servicios (sentencia de 13 de febrero de 2007, *RESPICUR*, T-256/04, UE :T:2007:46, apartado 29). En cambio, la naturaleza de los productos de que se trata y sus características no son, como tales, determinantes para la definición de subcategorías de productos o servicios.
- 66 En el caso de autos, procede señalar, como señala la EUIPO, que los «sándwiches de carne» y los «alimentos preparados a partir de productos cárnicos» tienen el mismo destino o finalidad, porque son productos alimenticios que contienen carne, destinados a ser consumidos, y están destinados a satisfacer necesidades nutricionales específicas. En estas circunstancias, y contrariamente a lo que sostiene la demandante, no pueden considerarse «esencialmente diferentes» en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 64 supra.
- 67 Además, el hecho de que los "alimentos elaborados a partir de productos cárnicos" abarquen una amplia gama de productos que varían mucho en términos de consistencia, ya que pueden ser, en particular, caldos, rellenos de carne, albóndigas y carne de vacuno picada, o que la "carne" los "sándwiches" comercializados por la coadyuvante se denominan más comúnmente "hamburguesas" es, en principio, irrelevante, ya que, según la jurisprudencia recordada en el apartado 65 supra, la naturaleza del producto no es, como tal, relevante para a la definición de subcategorías de productos.
- 68 Lo mismo ocurre con la Clasificación de Niza que, como se ha recordado en el apartado 31 supra, sólo tiene fines administrativos.
- 69 Por consiguiente, y contrariamente a lo que sostiene la demandante, los «alimentos preparados a partir de productos cárnicos» no constituyen una categoría de productos lo suficientemente amplia como para que sea necesario identificar dentro de ella subcategorías, como los «sándwiches», respecto de las cuales el uso efectivo debía demostrarse expresamente. Más bien, procede considerar que, conforme a la jurisprudencia, no es posible realizar subdivisiones significativas dentro de esta categoría de productos.
- 70 De ello se deduce que la Sala de Recurso consideró acertadamente que la demandante, al aportar pruebas indiscutibles del uso efectivo de la marca en relación con los «sándwiches de carne», también había aportado pruebas del uso efectivo de la marca en relación con los «alimentos preparados procedentes de productos cárnicos».
- 71 Por tanto, procede desestimar por infundada la imputación de la demandante.

**d) La cuarta parte, relativa a si ha habido un uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches comestibles» de la clase 30**

- 72 La demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el uso de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de carne y pollo» era suficiente para mantener el registro de la marca respecto de la categoría ligeramente más amplia de los «sándwiches comestibles». Sostiene que esta última categoría de productos abarca una gran variedad de productos, como sándwiches fríos o calientes, tostados, a la parrilla o al vapor o vegetarianos, de modo que el uso de una marca en relación con un único tipo de sándwich no significa que se utiliza para cualquier tipo de sándwich comestible.
- 73 La EUIPO y la coadyuvante cuestionan las alegaciones de la demandante.
- 74 En el apartado 123 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que el término «comestible» significa, por ejemplo, «comestible, apto para ser comido». De este modo, consideró que, dado que el uso de la marca controvertida había sido probado en relación con los "sándwiches de carne" y los "sándwiches de pollo", que eran a la vez sándwiches comestibles y

comestibles, el uso de la marca controvertida también había sido probado en relación con los "sándwiches comestibles" ', conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 109 a 111 de la Decisión.

- 75 Por las mismas razones expuestas en los anteriores apartados 63 a 70, que se aplican *mutatis mutandis*, procede desestimar por infundada la imputación de la demandante.

**e) La quinta parte, relativa a si ha habido uso efectivo de la marca controvertida en relación con los servicios de la clase 42**

- 76 La demandante alega, en esencia, que los servicios en cuestión no son «servicios de restauración», sino servicios de «preparación de comidas para llevar» y servicios «relativos a la gestión de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones similares». Sostiene que se trata de servicios interempresariales relacionados con la explotación de restaurantes. Sostiene que, en cualquier caso, ninguna de las pruebas presentadas se refiere a servicios de 'preparación de alimentos para llevar' o a 'servicios prestados o asociados con el funcionamiento de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio'.

- 77 La EUIPO y la coadyuvante sostienen que la alegación de la demandante según la cual los servicios en cuestión no son «servicios de restaurante», sino servicios entre empresas, es incorrecta. Sostienen que un servicio prestado en el marco de la explotación de un restaurante es un servicio de restaurante, sin que sea necesaria otra interpretación. Sostienen que la Sala de Recurso demostró correctamente que hubo uso de la marca sobre la base de las pruebas presentadas. Según la interviniente, este argumento también es inadmisibile, ya que se ha formulado por primera vez ante el Tribunal de Justicia.

(1) *La cuestión de si el argumento que el demandante supuestamente presentó por primera vez ante el Tribunal es admisible*

- 78 La interviniente alega que es inadmisibile la alegación de la demandante según la cual los servicios de que se trata son servicios prestados no a personas que visitan restaurantes u otros establecimientos o instalaciones de suministro de alimentos y bebidas, sino a empresas.

- 79 En la vista, la EUIPO y la demandante cuestionaron esta inadmisibilidat.

- 80 A este respecto, procede recordar que los motivos invocados por primera vez ante el Tribunal de Justicia deben declararse inadmisibles, sin que sea necesario examinarlos (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).

- 81 Sin embargo, la alegación de la demandante, basada en la falta de uso de la marca controvertida para los servicios de que se trata, no puede considerarse, en el caso de autos, un motivo invocado por primera vez ante el Tribunal de Justicia. ya que la demandante alegó, tanto ante la División de Anulación como ante la Sala de Recurso, que ninguna de las pruebas aportadas por la coadyuvante demostraba que se hubiera utilizado la marca controvertida en relación con dichos servicios.

- 82 Además, mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación, que había estimado la solicitud de caducidad de la demandante y que había declarado revocados los derechos de la coadyuvante respecto de todos los productos y servicios respecto de los cuales la marca controvertida había sido registrada. La División de Anulación consideró que las pruebas presentadas no demostraban el alcance del uso de la marca controvertida en relación, entre otros, con los servicios en cuestión. Por tanto, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso procedió a un nuevo examen completo de la solicitud de caducidad. En estas circunstancias, no se puede impedir que la demandante critique las apreciaciones de la Sala de Recurso en su recurso ante el Tribunal de Justicia, cuyo objetivo es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO.

- 83 Por tanto, debe desestimarse por infundada la pretensión de inadmisibilidat formulada por la coadyuvante.

2) *Interpretación hecha por la Sala de Recurso de los servicios de que se trata*

- 84 La marca impugnada se registró respecto, entre otras cosas, de 'servicios prestados o asociados con el funcionamiento de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados a suministrar alimentos y bebidas preparados para el consumo y para servicios de autoservicio; preparación de alimentos para llevar».
- 85 En los apartados 147 y 148 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso interpretó dichos servicios como servicios de restauración (de comida rápida), en cuyo marco se suministran alimentos y bebidas a los clientes, interpretación que la demandante cuestiona.
- 86 A este respecto, procede recordar que la lista de productos y servicios para los que está registrada una marca y respecto de los cuales se ha solicitado la prueba del uso efectivo debe, para determinar el alcance de la protección de esa marca y para resolver la cuestión de su uso efectivo, se interprete de la manera más coherente, a la luz de su significado literal y de su construcción gramatical, pero también, si existe el riesgo de un resultado absurdo, de su contexto y la intención real del titular de dicha marca en cuanto a su alcance (sentencia de 17 de octubre de 2019, *Alliance Pharmaceuticals / EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)*, T-279/18, EU:T:2019:752, apartado 50).
- 87 Además, si bien es cierto que la Clasificación de Niza es puramente administrativa, conviene remitirse a ella para determinar, en su caso, la gama o el significado de los productos y servicios para los que se ha designado una marca registrada (véase la sentencia de 30 de noviembre de 2022, *Hasco TM / EUIPO – Esí (NATURCAPS)*, T-12/22, no publicada, EU:T:2022:733, apartado 23 y jurisprudencia citada).
- 88 En el presente caso, en primer lugar, procede señalar que la Sala de Recurso interpretó de manera diferente, y sin explicación alguna, los «servicios prestados o asociados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para consumo y para servicio de autoservicio» y los servicios de «restaurantes franquiciados», aunque aparecen con la misma expresión y fueron registrados sin puntuación alguna, en particular punto y coma, por lo que, lógicamente, deben tener la misma naturaleza y estar dirigido al mismo público. Sin embargo, la Sala de Recurso interpretó los servicios de los «restaurantes franquiciados», como se desprende del apartado 151 de la resolución impugnada, como servicios que permiten al franquiciado «abrir un restaurante con un modelo de negocio, unos procedimientos operativos y un apoyo ya existentes». y formación en gestión". Es decir, fueron interpretados como servicios destinados a profesionales (franquiciados), con el objetivo de prestarles asesoramiento en materia de gestión y funcionamiento de su franquicia.
- 89 En segundo lugar, procede señalar que, contrariamente a lo que afirman la EUIPO y la coadyuvante en sus escritos, el significado literal de los términos que componen los servicios de que se trata no se refiere a la idea de servicios de restauración en cuyo contexto se comercializan alimentos y bebidas. prestados a los clientes, sino para apoyar servicios destinados a los profesionales de la restauración, como los servicios relacionados con la gestión o el funcionamiento de un restaurante, porque el presente asunto se refiere, por una parte, a servicios prestados o asociados a la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones de este tipo y, por otra parte, los servicios asociados a la preparación de comida para llevar.
- 90 En tercer lugar, procede señalar que, si la intención real de la coadyuvante era efectivamente registrar la marca controvertida para servicios de restauración de comida rápida, la Clasificación de Niza vigente en la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida presentado, a saber, la sexta edición, ya incluía, entre las categorías de servicios de la clase 42, las categorías: "snack-bars" y "restaurants".
- 91 En cuarto lugar, procede señalar que los demás servicios de la clase 42 para los que se registró la marca controvertida, a saber, los servicios de «diseño de dichos restaurantes, establecimientos e instalaciones para terceros; planificación de la construcción y asesoramiento en la construcción de restaurantes para terceros, se refieren a servicios de asesoramiento dirigidos a profesionales en relación con el suministro de alimentos y bebidas y no a servicios de restaurantes de comida rápida, en cuyo contexto se suministran alimentos y bebidas a los clientes.
- 92 De lo anterior se desprende que, al equiparar los servicios de que se trata con los servicios de restauración (de comida rápida), la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación que vicia la resolución impugnada en cuanto a la existencia de un uso efectivo de la marca controvertida en relación con esos servicios.

93 Por tanto, procede estimar el motivo del demandante.

3) *Sobre la cuestión de si ha existido prueba del uso efectivo de la marca controvertida en relación con los servicios de que se trata*

94 En el apartado 149 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la marca controvertida había sido utilizada efectivamente en relación con «servicios prestados o asociados con la explotación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar».

95 A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso precisó, en el apartado 145 de la resolución impugnada, que, por un lado, la marca MCDONALD de la coadyuvante tenía fama de servicios de restauración de comida rápida y de productos de comida rápida en el mercado menú de establecimientos de comida rápida y, por otra parte, «BIG MAC», como una de las submarcas de la coadyuvante, era muy conocida por el público en general, ya que figuraba como producto exclusivo de la coadyuvante.

96 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 147 de la resolución impugnada, que las pruebas aportadas por la coadyuvante demostraban que la marca controvertida se había utilizado no sólo para identificar un sándwich específico, sino también para promocionar al proveedor de alimentos. Afirmó que la gran cantidad de pruebas demostraba que el «sándwich de carne» comercializado por la coadyuvante era un producto emblemático y emblemático, que había estado indisolublemente ligado a la coadyuvante durante más de cuarenta años. Observó que no podía adquirirse en ningún restaurante distinto de los establecimientos de la coadyuvante. Consideró, por tanto, que de las pruebas se desprende que la marca controvertida se había utilizado de tal manera que identificaba no sólo el sándwich específico proporcionado por la coadyuvante, sino también que el uso de la marca controvertida tenía como objetivo distinguir los servicios de restaurante prestados por la coadyuvante a partir de servicios similares de terceros, conforme al apartado 32 de la sentencia de 13 de mayo de 2009, *Schuhpark Fascies / OAMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)* (T-183/08, no publicado, EU:T: 2009:156).

97 En tercer lugar, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 148 de la resolución impugnada, que los elementos de prueba demostraban claramente que la coadyuvante utilizó la marca controvertida de manera que estableciera un vínculo entre dicha marca y los servicios de restauración prestados y citados, por analogía, sentencia de 13 de mayo de 2009, *jello SCHUHPARK* (T-183/08, no publicada, EU:T:2009:156).

98 De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso reconoció que había habido un uso efectivo de la marca controvertida para los servicios de que se trata, por un lado, debido al vínculo existente por parte del público entre dichos servicios y los «productos cárnicos» sándwich» comercializado por la coadyuvante y amparado por la marca controvertida, cuyo uso efectivo había sido probado, y, por otro lado, por el hecho de que los servicios de restauración de comida rápida de la coadyuvante bajo la marca MCDONALD'S tenían un alto grado de reputación.

99 No puede aceptarse este planteamiento de la Sala de Recurso, ya que es contrario a la jurisprudencia considerar que, por un lado, el uso en relación con un producto también puede probar el uso en relación con servicios específicos y, por otro lado, la reputación de una marca para determinados productos o servicios podría influir en el nivel de uso de otra marca, so pretexto de que el público podría establecer un vínculo entre dichas marcas. Como se ha señalado en el apartado 24 supra, el uso de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe demostrarse mediante pruebas sólidas y objetivas del uso real y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.

100 En el caso de autos, las pruebas aportadas por la coadyuvante y tenidas en cuenta por la Sala de Recurso fueron las siguientes:

– fotografías del embalaje utilizado en relación con el «sándwich de carne» comercializado por la coadyuvante (anexos 8a, 8b y 8c del expediente de la EUIPO);

– fotografías de folletos promocionales (anexos 1, 2 y 12b del expediente de la EUIPO);

- impresiones de los sitios web de la coadyuvante (anexos 4a, 4b y 4c del expediente de la EUIPO) y de su cuenta de Facebook (anexo 12c del expediente de la EUIPO);
- capturas de pantalla de anuncios de televisión (anexos 10a, 10b y 10c del expediente de la EUIPO) y de vídeos de YouTube (anexo 14a del expediente de la EUIPO);
- fotografías de menús utilizados en los restaurantes McDonald's (anexos 13a y 13b del expediente de la EUIPO);
- encuestas (anexos 6a, 6b y 6c del expediente de la EUIPO);
- artículos de periódicos y revistas (anexo 7 del expediente de la EUIPO);
- extractos de artículos de la enciclopedia en línea *Wikipedia* (anexos 5 y 7 del expediente de la EUIPO);
- una carta del director general de una asociación empresarial y profesional alemana del sector de las cadenas de restauración (anexo 19 del expediente de la EUIPO).

- 101 Sin embargo, ninguna de esas pruebas se refiere a los servicios de que se trata, incluso si se entienden como servicios de restauración de comida rápida. No contiene ninguna indicación sobre la existencia de los servicios cubiertos por la marca controvertida. En dicha prueba, la marca controvertida se utiliza únicamente en relación con los «sándwiches de carne».
- 102 Además, la sentencia de 13 de mayo de 2009, *jello SCHUHPARK* (T-183/08, no publicada, EU:T:2009:156), a la que la Sala de Recurso se refirió en los apartados 147 y 148 de la resolución impugnada y la coadyuvante mencionado en su respuesta, no puede justificar, ni siquiera por analogía, el enfoque adoptado por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, ya que no existen pruebas sólidas y objetivas, en el presente caso, del uso efectivo de la marca controvertida en relación con los servicios en cuestión.
- 103 Lo mismo cabe decir de la analogía que la coadyuvante parece querer hacer en su respuesta con el concepto de complementariedad en el contexto de la apreciación de la similitud entre productos o servicios en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001). Sería contrario al artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009 considerar que el uso en relación con productos también puede acreditar el uso en relación con servicios específicos.
- 104 De lo que antecede se desprende que, aunque se entiendan como servicios de restauración de comida rápida, los elementos de prueba aportados por la coadyuvante y tenidos en cuenta por la Sala de Recurso no sirven, en ningún caso, para demostrar que el servicio controvertido la marca se ha utilizado en relación con 'servicios prestados o asociados con la operación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar».
- 105 Por lo tanto, procede estimar la imputación de la demandante y anular la decisión impugnada en lo que respecta a dichos servicios.
- 106 Habida cuenta de todo lo anterior, procede anular la Decisión impugnada en lo que se refiere a los "sándwiches de pollo", los "alimentos preparados a partir de productos avícolas" y los "servicios prestados o asociados al funcionamiento de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados al suministro de alimentos y bebidas preparados para consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar».
- 107 Procede desestimar el presente recurso en todo lo demás.

## **2. La pretensión de modificación de la decisión impugnada**

- 108 A este respecto, debe tenerse en cuenta que la facultad del Tribunal de Justicia para modificar decisiones con arreglo al artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 no tiene por efecto conferirle la competencia de realizar una apreciación sobre el cual la Sala de Recurso aún no se ha pronunciado. Por lo tanto, el ejercicio de la facultad de modificar decisiones debe

limitarse, en principio, a situaciones en las que el Tribunal de Justicia, tras revisar la apreciación efectuada por dicha Sala de Recurso, esté en condiciones de determinar, sobre la base de cuestiones de hecho y de en su versión vigente, qué resolución debía adoptar la Sala de Recurso (sentencia de 5 de julio de 2011, *Edwin / OAMI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72).

- 109 En el caso de autos, procede señalar que la Sala de Recurso examinó, en la resolución impugnada, todos los elementos de prueba que la coadyuvante había presentado para fundamentar la alegación de que había existido un uso efectivo de la marca controvertida en relación con los productos y servicios para los que había sido registrado, de modo que el Tribunal de Justicia está facultado para modificar esa decisión a este respecto.
- 110 Como se desprende de los anteriores apartados 47, 54 y 104, la Sala de Recurso estaba obligada a declarar, tras una valoración global de las pruebas aportadas por la coadyuvante, que dichas pruebas eran insuficientes para demostrar el uso efectivo de la marca controvertida en relación con 'sándwiches de pollo', 'alimentos preparados a partir de productos avícolas' y 'servicios prestados o asociados con el funcionamiento de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar».
- 111 En estas circunstancias, mediante modificación de la resolución impugnada, procede declarar, tras una apreciación global de los elementos de prueba aportados por la coadyuvante, que éstos eran insuficientes para demostrar el uso efectivo de la marca controvertida en relación con los «sándwiches de pollo», 'alimentos preparados a partir de productos avícolas' y 'servicios prestados o asociados con el funcionamiento de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de comidas para llevar» y que, por tanto, el recurso interpuesto por la coadyuvante ante la Sala de Recurso de la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación era infundado por lo que respecta a dichos productos y servicios.

#### IV. Costos

- 112 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte perdedora será condenada en costas si éstas han sido solicitadas en los escritos de la parte perdedora.
- 113 Además, según el artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando cada parte prospere en algunos aspectos y fracase en otros, cargarán con sus propias costas.
- 114 En el caso de autos, al haber sido desestimados parcialmente todas las partes, procede condenar a cada una de ellas a cargar con sus propias costas.

Por esos motivos,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

por la presente:

- 1) **Anular y modificar parcialmente la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de diciembre de 2022 (Asunto R 543/2019-4) en el sentido de que el recurso interpuesto ante dicha Sala de Recurso Se desestima la EUIPO de McDonald's International Property Co. Ltd contra la decisión de la División de Anulación de 11 de enero de 2019 en lo que respecta a los productos "sándwiches de pollo" de las clases 29 y 30, los productos "alimentos preparados a partir de productos avícolas" de la clase 29 y los "servicios prestados o asociado con la operación de restaurantes y otros establecimientos o instalaciones dedicados a proporcionar alimentos y bebidas preparados para el consumo y para instalaciones de autoservicio; preparación de alimentos para llevar» de la clase 42, respecto de la cual se había revocado la marca controvertida;**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
3. **Condenar a cada parte a cargar con sus propias costas.**

costeira

Káncheva

Oberg

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de junio de 2024.

V. Di Bucci

M. van der Woude