

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 12 de octubre de 2012 (\*)

«Tasación de costas»

En el asunto C-254/09 P-DEP,

que tiene por objeto una solicitud de tasación de las costas recuperables en virtud del artículo 74 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, presentada el 20 de septiembre de 2011,

**Zafra Marroquinos, S.L.**, con domicilio social en Caravaca de la Cruz (Murcia),  
representada por el Sr. J.E. Martín Álvarez, abogado,

parte demandante,

y

**Calvin Klein Trademark Trust**, con domicilio social en Wilmington (Estados Unidos),  
representada por el Sr. T. Andrade Boué, abogado,

parte demandada,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. A. Borg Barthet, M. Ilešič y M. Safjan (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces,

Abogado General: Sr. J. Mazák;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

## **Auto**

1 El presente asunto tiene por objeto la tasación de las costas causadas a Zafra Marroquineros, S.L. (en lo sucesivo, «Zafra Marroquineros»), en los asuntos T-185/07, C-254/09 P y C-254/09 P-DEP.

### **El recurso de casación**

2 El 7 de octubre de 2003 Zafra Marroquineros presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) una solicitud de registro del signo denominativo «CK CREACIONES KENNYA» como marca comunitaria.

3 A raíz de la publicación de dicha solicitud en el Boletín de marcas comunitarias, Calvin Klein Trademark Trust (en lo sucesivo, «Calvin Klein») formuló oposición contra ese registro en calidad de titular de marcas comunitarias y españolas anteriores.

4 Mediante resolución de 22 de diciembre de 2005, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición en su totalidad. Consideró que no existía ningún riesgo de confusión entre las marcas en conflicto para el consumidor pertinente.

5 El 22 de febrero de 2006 Calvin Klein interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

6 Mediante resolución de 29 de marzo de 2007 (asunto R 314/2006-2; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Dicha Sala estimó que entre los signos en conflicto no existía similitud suficiente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión para el público pertinente.

7 El 29 de mayo de 2007 Calvin Klein interpuso un recurso de anulación contra la resolución controvertida ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en apoyo del cual adujo un motivo único fundado en la infracción del artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

8 Por sentencia de 7 de mayo de 2009, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07), el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso y condenó en costas a Calvin Klein.

9 El 9 de julio de 2009 Calvin Klein interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia ante el Tribunal de Justicia.

10 Por sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI (C-254/09 P, Rec. p. I-7989), el Tribunal de Justicia desestimó el referido recurso por infundado y condenó a Calvin Klein a cargar con las costas del procedimiento de casación.

11 Dado que Zafra Marroquineros y Calvin Klein no han llegado a ningún acuerdo sobre el importe de las costas recuperables relativas a dicho procedimiento, Zafra Marroquineros solicita al Tribunal de Justicia que resuelva sobre ellas.

### **Alegaciones de las partes**

12 Zafra Marroquineros solicita al Tribunal de Justicia la tasación de las costas que se le deben reembolsar en la cantidad de 5.448 euros, afirmando que ese importe corresponde a los gastos necesarios en que ha incurrido para hacer efectiva su defensa, a saber, los honorarios de su abogado y los demás gastos realizados, en particular los relativos a la documentación. Añade que se adjuntan a su solicitud los documentos justificativos que acreditan la realidad del importe cuyo reembolso solicita.

13 Calvin Klein considera que la solicitud de tasación de costas en el referido importe no es fundada. Solicita al Tribunal de Justicia que fije el importe total de las costas que debe reembolsar a la demandante en 2.965,20 euros, haciendo referencia en su escrito de contestación a los gastos realizados por Zafra Marroquineros tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como ante el Tribunal de Justicia. Calvin Klein solicita también al Tribunal de Justicia que condene a Zafra Marroquineros al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.

14 Esa parte afirma que, toda vez que el abogado de Zafra Marroquineros no compareció en la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, quedó a cargo de la OAMI la tarea de defender la desestimación del recurso contra la resolución controvertida. Por consiguiente, se debe reducir en el 30 % el importe de las costas reembolsables en relación con el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

15 En lo que atañe al impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») sobre las costas recuperables, pagado por Zafra Marroquineros, Calvin Klein estima que no debe ser reembolsado ya que las operaciones con los extranjeros, en este caso Calvin Klein, no están sujetas al IVA según la legislación española.

16 En cuanto a los gastos administrativos cuyo reembolso reclama Zafra Marroquineros, Calvin Klein afirma que la cantidad solicitada por ese concepto es muy superior a la desembolsada por la OAMI, a pesar de que ambas partes presentaron los mismos escritos y efectuaron el mismo número de copias de los documentos relacionados con el procedimiento.

17 Por otro lado, Calvin Klein alega que las costas de Zafra Marroquineros en el presente procedimiento no deben ser reembolsadas ya que conciernen a gestiones extrajudiciales, y que en cualquier caso los documentos que esa parte ha presentado no demuestran la realidad de esas gestiones.

### **Procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

18 Por escrito de 2 de abril de 2012, el Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 54 bis de su Reglamento de Procedimiento, formuló preguntas a Zafra Marroquineros y la instó a presentar un documento.

19 En su respuesta, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de mayo de 2012, Zafra Marroquineros manifestó en particular que la solicitud de tasación de costas presentada en el presente asunto abarca también los gastos en que ha incurrido en relación con el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, que la magnitud del trabajo de su abogado en los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión se eleva a 30 horas, que las costas causadas en el presente procedimiento de tasación son recuperables con arreglo al Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, y que tuvo la posibilidad de deducir el IVA pagado de conformidad con las facturas presentadas al Tribunal de Justicia en el presente asunto.

### **Apreciación del Tribunal de Justicia**

20 A tenor del artículo 73, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se considerarán como costas recuperables «los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de los Agentes, Asesores o Abogados».

21 Toda vez que el Derecho de la Unión no contiene disposiciones de naturaleza arancelaria, el Tribunal de Justicia está facultado para apreciar los datos del asunto teniendo en cuenta los intereses económicos que el litigio representaba para las partes, el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho de la Unión, las dificultades de la controversia y la amplitud del trabajo que el procedimiento contencioso haya podido originar para los agentes y abogados que han intervenido en él (véase el auto de 29 de octubre de 2010, Celia/Leche Celta, C-300/08 P-DEP, apartado 14 y jurisprudencia citada).

22 Además, al fijar las costas recuperables, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta todas las circunstancias del asunto hasta el momento en que se dicte el auto de tasación de costas, incluidos los gastos necesarios correspondientes al procedimiento de tasación de costas (auto de 3 de septiembre de 2009, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C-326/05 P-DEP, apartado 35).

23 Debe apreciarse el importe de las costas recuperables en función de dichos criterios.

24 En lo que atañe a los intereses económicos en juego, habida cuenta de la importancia de las marcas en el comercio, consta que Zafra Marroquineros tenía un interés cierto en que se confirmara en el procedimiento de casación la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó el recurso de Calvin Klein contra la resolución controvertida.

25 En lo que concierne al objeto y la naturaleza del litigio, se ha de observar que se trataba de un procedimiento de casación que, por su naturaleza, se limita a las cuestiones de Derecho y no tiene como objeto la apreciación de los hechos. Además, antes del recurso de casación, el litigio nacido de la oposición formulada por Calvin Klein ya había dado lugar a un examen sucesivo por la División de Oposición de la OAMI, por la Segunda Sala de Recurso de ésta y por el Tribunal de Primera Instancia.

26 Respecto a la importancia del litigio apreciada desde el punto de vista del Derecho de la Unión, es preciso constatar que el recurso de casación comprendía dos motivos y suscitaba un cuestión de Derecho nueva, acerca de si el comportamiento supuestamente abusivo del solicitante de la marca comunitaria debe tenerse en cuenta en el contexto de un procedimiento de oposición promovido con fundamento en el artículo 8 del Reglamento nº 40/94.

27 En lo referido a la amplitud del trabajo que el abogado de Zafra Marroquineros tuvo que llevar a cabo, hay que recordar que este último redactó un escrito de contestación en el que trató sobre el fondo de los dos motivos de casación aducidos por Calvin Klein. Dado que no se celebró vista, dicho abogado no pudo informar oralmente ante el Tribunal de Justicia.

28 En el presente caso Zafra Marroquineros ha aportado como anexo de su solicitud de tasación de costas una factura en la que figura el importe de 1.160 euros en concepto de actuación de su abogado en el procedimiento de casación.

29 Debe apreciarse al respecto que dicha cantidad no es excesiva.

30 En cuanto a los gastos administrativos, Zafra Marroquineros ha presentado una factura que muestra que los gastos relativos al recurso de casación fueron de 69,60 euros, lo que representa un importe poco elevado que no se manifiesta desproporcionado.

31 En cuanto a la suma de 599,99 euros reclamada en relación con el presente procedimiento de tasación de costas, se ha de apreciar que esa suma se manifiesta desproporcionada, teniendo en cuenta la falta de dificultad propia de este procedimiento y la pequeña cantidad de trabajo que éste ha requerido del abogado de Zafra Marroquineros. Por otro lado, ni siquiera tras solicitarlo el Tribunal de Justicia se ha detallado de forma alguna esa cantidad.

32 Siendo así, es apropiado fijar en 150 euros las costas recuperables en relación con el presente procedimiento de tasación.

33 Por último, consta que las cantidades mencionadas en los apartados 28 y 30 del presente auto incluyen el IVA al tipo del 16 %, que Zafra Marroquineros pudo recuperar, como esa misma parte reconoce en su respuesta aludida en el apartado 19 del presente auto. Por esa razón, los importes correspondientes a ese impuesto no deben computarse en el cálculo de las costas recuperables.

34 A la luz de todas las consideraciones precedentes, se ha de apreciar que la cantidad de 1.210 euros corresponde a los gastos objetivamente necesarios para hacer efectiva la defensa de los intereses de Zafra Marroquineros en el procedimiento de casación y en el presente procedimiento de tasación.

35 En lo que se refiere a la solicitud de tasación de las costas causadas a Zafra Marroquineros en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, se debe observar que, conforme al artículo 92 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, esa solicitud corresponde a la competencia de este último y no a la del Tribunal de Justicia. En aplicación del artículo 54, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, procede remitir el presente asunto al Tribunal General en cuanto concierne a la

solicitud de tasación de las costas causadas a Zafra Marroquineros en el procedimiento ante éste.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) resuelve:

- 1) Fijar en 1.210 euros el importe total de las costas que Calvin Klein Trademark Trust debe reembolsar a Zafra Marroquineros, S.L.**
  
- 2) Remitir el asunto C-254/09 P-DEP al Tribunal General de la Unión Europea en cuanto concierne a la solicitud de tasación de las costas causadas a Zafra Marroquineros, S.L., en el procedimiento ante éste.**

Dictado en Luxemburgo, a 12 de octubre de 2012.

El Secretario

El Presidente en funciones de la Sala Primera

A. Calot Escobar

A. Tizzano

\* Lengua de procedimiento: español.