



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 23 de noviembre de 2023¹

Asunto C-801/21 P

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
contra**

Indo European Foods Ltd

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Desestimación de la oposición — Recurso de anulación — Objeto del recurso — Interés en ejercitar la acción — Retirada del Reino Unido de la Unión Europea»

I. Introducción

1. Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021, Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice) (T-342/20, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:651), por la que dicho Tribunal estimó el recurso interpuesto por Indo European Foods Ltd contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de abril de 2020 (asunto R 1079/2019-4) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), relativa a la solicitud de registro de la marca figurativa Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice.
2. El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de aclarar el tema de la desaparición en el curso del procedimiento del derecho en el que se basó una oposición de registro de una marca de la Unión, como consecuencia de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión.
3. Más concretamente, se plantea la cuestión de la incidencia procesal de esa desaparición, dado que el recurso tiene exclusivamente por objeto el examen realizado por el Tribunal General sobre la admisibilidad del recurso de anulación de la resolución por la que se desestima la oposición.

¹ Lengua original: francés.

II. Marco jurídico

A. Derecho internacional

4. Los considerandos primero, cuarto y octavo del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,² adoptado el 17 de octubre de 2019 y que entró en vigor el 1 de febrero de 2020, establecen lo siguiente:

«Considerando que el 29 de marzo de 2017 el [Reino Unido], tras el resultado de un referéndum celebrado en el Reino Unido y su decisión soberana de abandonar la Unión Europea, notificó su intención de retirarse de la Unión [...] de conformidad con el artículo 50 [TUE] [...],

[...]

Recordando que, en virtud del artículo 50 [TUE], [...] y a reserva de las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, el Derecho de la Unión [...] en su totalidad dejará de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo,

[...]

Considerando que redunda en interés tanto de la Unión como del Reino Unido determinar un período transitorio o de ejecución durante el cual [...] el Derecho de la Unión [...] debe ser aplicable al y en el Reino Unido, y, por regla general, desplegar los mismos efectos en relación con los Estados miembros, para evitar perturbaciones en el período durante el cual se negociará el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras.»

5. Según el artículo 1 de dicho Acuerdo, que se titula «Objetivo»:

«El presente Acuerdo establece las disposiciones relativas a la retirada del Reino Unido [...] de la Unión [...]».

6. A tenor del artículo 126 del citado Acuerdo, con el epígrafe «Período transitorio»:

«Se establece un período transitorio o de ejecución, que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y finalizará el 31 de diciembre de 2020.»

7. El artículo 127 del mismo Acuerdo, que lleva por título «Alcance de las disposiciones transitorias», dispone lo siguiente en sus apartados 1, 3 y 6:

«1. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, el Derecho de la Unión será aplicable al y en el Reino Unido durante el período transitorio.

[...]

3. Durante el período transitorio, el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1 producirá, respecto de y en el Reino Unido, los mismos efectos jurídicos que produce en la Unión

² DO 2020, L 29, p. 7, en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada».

y sus Estados miembros, y se interpretará y aplicará conforme a los mismos métodos y principios generales que los aplicables dentro de la Unión.

[...]

6. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, durante el período transitorio se entenderá que toda referencia a los Estados miembros en el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1, inclusive en lo que respecta a su ejecución y aplicación por los Estados miembros, incluye al Reino Unido.»

8. En virtud del artículo 185, párrafo cuarto, del Acuerdo de Retirada:

«La segunda y tercera partes, con excepción del artículo 19, el artículo 34, apartado 1, el artículo 44, y el artículo 96, apartado 1, así como el título I de la sexta parte y los artículos 169 a 181, se aplicarán a partir del final del período transitorio.»

B. Derecho de la Unión

1. Reglamento n.º 207/2009

9. El Reglamento (CE) n.º 207/2009³ ha sido modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424⁴ (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016.⁵

10. Según los considerandos 2 a 4, 6 y 7 del Reglamento n.º 207/2009:

«(2) Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la [Unión] y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la [Unión]. Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la [Unión], sin consideración de fronteras.

(3) Para proseguir los objetivos [de la Unión] mencionados, resulta necesario prever un régimen [de marcas de la Unión] que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas [de la Unión] que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la [Unión]. El principio de la unicidad de la marca [de la Unión] así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

³ Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

⁴ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21).

⁵ Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de que se trata, a saber el 14 de junio de 2017, decisiva a efectos de determinar el Derecho sustantivo aplicable, los hechos del presente asunto se rigen por las disposiciones sustantivas del Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424.

(4) La aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas. Para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado interior, son necesarias marcas reguladas por un Derecho [de la Unión] único, directamente aplicable en cada Estado miembro.

[...]

(6) El Derecho [de marcas de la Unión], no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas [de la Unión], ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala [de la Unión].

(7) El derecho sobre la marca [de la Unión] solo puede adquirirse por el registro, y este será denegado, en particular [...] en caso de que se opongan a ella derechos anteriores.»

11. El artículo 1 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Marca de la Unión», dispone en su apartado 2:

«La marca de la Unión tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

12. El artículo 6 de dicho Reglamento, bajo la rúbrica «Modo de adquisición de la marca de la Unión», establece:

«La marca de la Unión se adquirirá por el registro.»

13. El artículo 8 del mencionado Reglamento, titulado «Motivos de denegación relativos», prevé, en su apartado 4:

«Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión;
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.»

14. El artículo 9 del mismo Reglamento, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca de la Unión», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

[...]

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

[...]».

15. A tenor del artículo 9 *ter* del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Fecha a partir de la cual se pueden oponer derechos frente a terceros»:

«1. Los derechos conferidos por la marca de la Unión solo se podrán oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

2. Podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca de la Unión en el caso de que, tras la publicación del registro de la marca, dichos actos quedasen prohibidos en virtud de dicha publicación.

3. El tribunal que conozca de un asunto no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.»

2. Reglamento (UE) 2017/1001

16. El Reglamento (UE) 2017/1001⁶ modificó y sustituyó al Reglamento n.º 207/2009 con efectos a partir del 1 de octubre de 2017.⁷ De conformidad con su considerando 12:

«Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente, es necesario disponer que la eficacia de los derechos conferidos por una marca de la Unión debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión. [...]»

⁶ Reglamento 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).

⁷ Es de destacar que la oposición al registro de la marca solicitada se formuló el 13 de octubre de 2017, de manera que, en el presente asunto, se aplican las normas procesales del Reglamento 2017/1001 relativas a los procedimientos de oposición y recurso, que deben aplicarse desde la fecha de su entrada en vigor.

17. El artículo 46 de dicho Reglamento, titulado «Oposición», establece lo siguiente en su apartado 1:

«1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca de la Unión:

[...]

c) en los casos del artículo 8, apartado 4, los titulares de las marcas o de los signos anteriores contemplados en dicho apartado, así como las personas autorizadas, en virtud del Derecho nacional aplicable, a ejercer tales derechos.

[...]»

18. El artículo 47 del citado Reglamento, que lleva por título «Examen de la oposición», señala lo siguiente en su apartado 5:

«Si del examen de la oposición resultara que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.»

19. El artículo 51 de ese mismo Reglamento, titulado «Registro», enuncia lo siguiente en su apartado 1:

«[...] Cuando cualquier oposición formulada no haya finalmente prosperado por retirada, desestimación u otra resolución, la marca y los datos mencionados en el artículo 111, apartado 2, se consignarán en el Registro. Dicho registro se publicará.»

20. El artículo 66 del Reglamento 2017/1001, titulado «Resoluciones que admiten recurso», preceptúa en su apartado 1:

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

21. El artículo 71 de este Reglamento, con el título «Resolución sobre el recurso», dispone lo siguiente en su apartado 3:

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

22. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 3 y 6 del artículo 72 del citado Reglamento, titulado «Recurso ante el Tribunal de Justicia»:

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

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

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

[...]

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

III. Antecedentes del litigio

23. Los antecedentes del litigio se han expuesto de forma detallada en la sentencia recurrida, a la que se remite a este respecto.⁸ Se resumen, a continuación, los elementos básicos y necesarios para la comprensión de las presentes conclusiones.

24. El 14 de junio de 2017, el Sr. Hamid Ahmad Chakari, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO. La solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 169/2017, de 6 de septiembre de 2017.

25. El 13 de octubre de 2017, Indo European Foods, presentó oposición al registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en una marca denominativa anterior no registrada, utilizada en el Reino Unido. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001. Indo European Foods alegó, en esencia, que, en virtud del Derecho aplicable en el Reino Unido, podía impedir el uso de la marca solicitada con fundamento en la forma «extensiva» de la acción por usurpación de denominación (*action for passing off*).

26. El 5 de abril de 2019, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad, al considerar que las pruebas presentadas por Indo European Foods no eran suficientes para demostrar que la marca anterior había sido utilizada en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la fecha pertinente y en el territorio en cuestión.

27. El 16 de mayo de 2019, Indo European Foods interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición.

28. Mediante la resolución impugnada, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por infundado debido a que Indo European Foods no había demostrado que la forma «extensiva» de la usurpación de denominación le permitiera prohibir el uso de la marca solicitada en el Reino Unido.

IV. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

29. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 2 de junio de 2020, Indo European Foods interpuso un recurso de anulación y de modificación de la resolución impugnada.

⁸ Apartados 1 a 12 de la sentencia recurrida.

30. En apoyo de su recurso, Indo European Foods invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

31. En su escrito de contestación, la EUIPO señaló, en particular, que, en la medida en que la oposición al registro de la marca solicitada se basaba en una marca anterior no registrada en el Reino Unido, aunque la protección conferida a dicha marca por el Derecho del Reino Unido seguía siendo pertinente durante el período transitorio previsto en los artículos 126 y 127 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, «período transitorio»), el procedimiento de oposición y el recurso ante el Tribunal General quedaban no obstante privados de objeto una vez expirado ese período. Por otro lado, la EUIPO sostuvo que, dado que la anulación de la resolución impugnada ya no puede reportar ningún beneficio a Indo European Foods, esa sociedad ya no tiene interés en ejercitar la acción en el procedimiento ante el Tribunal General.

32. En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el recurso era admisible y anuló la resolución impugnada. En cuanto a los argumentos relativos a la admisibilidad formulados por la EUIPO, por un lado, en los apartados 17 a 23 de esa sentencia, el Tribunal General declaró que no cabe considerar que el objeto del litigio desaparece cuando durante el procedimiento se produce un acontecimiento a consecuencia del cual una marca anterior podría perder el estatuto de marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico cuyo alcance no es únicamente local, en particular a raíz de una eventual retirada del Estado miembro de que se trate de la Unión, a menos que el Tribunal General tomara en consideración motivos aparecidos después de adoptarse la resolución impugnada, que no afectan al fundamento de dicha resolución. Por otro lado, en los apartados 24 a 27 de la citada sentencia, el Tribunal General rechazó los argumentos de la EUIPO encaminados a demostrar que Indo European Foods había perdido el interés en ejercitar la acción declarando que no cabe afirmar que, en caso de anulación de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se vería obligada a desestimar el recurso al no existir ninguna marca anterior protegida por el Derecho de un Estado miembro, toda vez que la Sala de Recurso no debe atender, para apreciar los hechos, al momento de su nueva resolución, sino a la fase en la que se encontraba el recurso antes de la resolución impugnada.

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

33. Mediante auto de 7 de abril de 2022, el Tribunal de Justicia admitió el presente recurso de casación, declarando que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación que presentó la EUIPO demuestra, de forma suficiente en Derecho, que el recurso de casación suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.

34. Mediante decisión de 16 de junio de 2022 del Presidente del Tribunal de Justicia, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania en apoyo de las pretensiones de la EUIPO.

35. Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2022, se rechazó la demanda de intervención de Walsall Conduits Ltd en apoyo de las pretensiones de Indo European Foods.

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

- Anule la sentencia recurrida.

- Acuerde el sobreseimiento del recurso interpuesto por Indo European Foods contra la resolución impugnada.
- Condene a Indo European Foods al pago de las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante el Tribunal General.

37. Mediante su escrito de contestación, Indo European Foods solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene a la EUIPO al pago de las costas del presente procedimiento.

38. La República Federal de Alemania apoya las pretensiones de la EUIPO.

39. La EUIPO e Indo European Foods fueron oídas durante la vista celebrada el 14 de septiembre de 2023.

VI. Análisis

40. En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO invoca un único motivo, basado en la infracción por parte del Tribunal General del requisito relativo a la subsistencia del interés en ejercitar la acción de Indo European Foods, que se articula en tres partes. En la primera parte de su único motivo de casación, la EUIPO afirma que el Tribunal General cometió un error de Derecho al confundir el concepto de «control de legalidad» con la exigencia autónoma de la subsistencia del interés en ejercitar la acción. En la segunda parte de ese motivo, la EUIPO sostiene que el Tribunal General ha cometido un error de Derecho y no ha motivado de manera suficiente su resolución al no apreciar, de manera concreta, la subsistencia del interés en ejercitar la acción de Indo European Foods, a la luz de la especificidad del Derecho de marcas. Mediante la tercera parte del citado motivo, la EUIPO aduce que los errores cometidos por el Tribunal General imponen a la EUIPO la obligación de no tener en cuenta los efectos jurídicos del final del período transitorio.

41. Iniciaré mi análisis examinando la primera parte del único motivo de casación, exponiendo de forma detallada las razones por las que considero que debe rechazarse (A). A continuación, demostraré que, desde mi punto de vista, Indo European Foods tiene interés en ejercitar la acción ante el Tribunal General, de manera que procede rechazar asimismo las partes segunda y tercera del único motivo de casación y que estas no pueden dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida (B y C).

A. Sobre la primera parte del único motivo de casación: objeto del recurso ante el Tribunal General

42. Mediante la primera parte de su único motivo de casación, la EUIPO arguye que, en los apartados 15 a 21 de la sentencia recurrida, el Tribunal General cometió un error de Derecho cuando, a efectos de determinar si subsistía el interés en ejercitar la acción de Indo European Foods, se centró en si el fin del período transitorio podía incidir en la legalidad de la resolución impugnada en el momento en el que fue adoptada. Al proceder de este modo, el Tribunal confundió, según la recurrente, el control de legalidad y la exigencia de la subsistencia del interés en ejercitar la acción.

43. Creo, no obstante, que estos argumentos resultan de una lectura incorrecta de la sentencia recurrida y de la jurisprudencia que se cita en ella.

44. En efecto, conviene señalar que, a diferencia de lo que aduce la EUIPO, en los apartados 15 a 21 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no examinó la cuestión de la subsistencia del interés en ejercitar la acción de Indo European Foods o la de la legalidad de la resolución impugnada, sino la de la desaparición del *objeto del recurso*, a saber, la resolución de la Sala de Recurso de 2 de abril de 2020 mediante la cual dicha Sala desestimó la oposición presentada por Indo European Foods.

45. El objeto de un recurso y el interés en ejercitar la acción de la persona que lo interpone son dos cuestiones diferentes. El objeto de un recurso de anulación es un elemento objetivo, es decir, el acto cuya anulación se solicita. El interés en ejercitar la acción es un elemento subjetivo, encaminado a determinar si el recurso puede procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto.⁹

46. Es cierto que esos dos elementos a menudo están vinculados, en particular en la medida en que la existencia del interés en ejercitar la acción debe apreciarse «a la vista del objeto del recurso»¹⁰ y en que la desaparición del objeto del recurso da necesariamente lugar a la desaparición del interés en ejercitar la acción. Sin embargo, el interés en ejercitar la acción del recurrente también puede desaparecer aunque subsista el objeto del recurso.¹¹

47. La subsistencia del objeto de un recurso de anulación presupone que la resolución contra la que se ha interpuesto ese recurso siga surtiendo efectos. Así, consta en la jurisprudencia que la desaparición del objeto del recurso puede ser consecuencia de la revocación o sustitución del acto durante el procedimiento.¹² Del mismo modo, se considera que carece de objeto un recurso contra una resolución de la EUIPO relativa a una oposición cuando esa oposición se haya retirado tras un acuerdo entre las partes,¹³ cuando se haya declarado la nulidad de la marca en que se basaba la oposición,¹⁴ o bien cuando se haya retirado la propia solicitud de registro a la que se había opuesto la parte que formuló oposición.¹⁵

48. Ha de señalarse que, en todas esas situaciones, el Tribunal de Justicia declaró que el objeto del recurso de anulación había desaparecido al haberse producido durante el procedimiento un acontecimiento que producía efectos *ex tunc*, de manera que debía considerarse que la resolución impugnada nunca había existido.

49. En estas circunstancias, para contestar al argumento de la EUIPO relativo a la desaparición del objeto del recurso ante el Tribunal General, este debía examinar si la desaparición, después del final del período transitorio y durante el procedimiento ante el Tribunal General, del derecho

⁹ Sentencias de 4 de junio de 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Comisión (C-682/13 P, EU:C:2015:356), apartado 25; de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (C-33/14 P, EU:C:2015:609), apartado 55, y de 20 de diciembre de 2017, Binca Seafoods/Comisión (C-268/16 P, EU:C:2017:1001), apartado 44.

¹⁰ Sentencias de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión (C-239/12 P, EU:C:2013:331), apartado 61, y de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (C-33/14 P, EU:C:2015:609), apartado 57.

¹¹ Véase, a título ilustrativo, la sentencia de 18 de marzo de 2010, Centre de Coordination Carrefour/Comisión (T-94/08, EU:T:2010:98).

¹² Sentencia de 1 de junio de 1961, Meroni y otros/Alta Autoridad (5/60, 7/60 y 8/60, EU:C:1961:10), p. 213.

¹³ Auto de 17 de abril de 2018, Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (T-65/17, no publicado, EU:T:2018:204), apartados 20 a 22.

¹⁴ Auto de 14 de febrero de 2017, Helbrecht/EUIPO — Lenci Calzature (SportEyes) (T-333/14, EU:T:2017:108), apartados 21 a 24.

¹⁵ Auto de 14 de febrero de 2023, Laboratorios Ern/EUIPO — Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM) (T-428/22, no publicado, EU:T:2023:80).

anterior en el que se basaba la oposición en cuestión en la resolución impugnada podía tener repercusiones en el litigio relativo a la desestimación de la oposición, de manera que debía considerarse que ese litigio no había existido nunca.

50. Así, a diferencia de lo que aduce la EUIPO, el Tribunal General no se centró en determinar si el final del período transitorio a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión podía afectar a la *legalidad* de la resolución impugnada, sino simplemente en aclarar si ese elemento tenía algún efecto en la subsistencia del objeto del recurso.

51. A este respecto, de los apartados 20 y 21 de la sentencia recurrida se desprende claramente que el Tribunal General declaró que, aunque de la jurisprudencia se desprende que la desaparición del derecho anterior en el que se basa la oposición como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión puede tener repercusiones en el resultado de la oposición cuando se produce durante el procedimiento ante la EUIPO, el recurso ante él no pierde no obstante su objeto por el mero hecho de que la marca que sirve de base a la oposición haya devenido inválida durante el procedimiento sustanciado ante él.

52. Según la EUIPO, aunque está claro que, cuando la desaparición del derecho anterior que sirve de base a la oposición se produce durante el procedimiento sustanciado ante ella antes de la adopción de la resolución impugnada, debe concluirse que el recurso carece de objeto a consecuencia de la caducidad de esa resolución, no cabe deducir automáticamente del hecho de que el derecho anterior haya desaparecido después de la adopción de la citada resolución que el recurso conserva su objeto. En particular, la EUIPO arguye que la posibilidad de que el derecho anterior haya servido de base a una oposición en el pasado no indica que el recurrente tenga un interés efectivo y actual en ejercitar la acción.

53. Sin embargo, como he señalado en los puntos 42 y 43 de las presente conclusiones, de la sentencia recurrida se desprende claramente que, por esos motivos, el Tribunal General no se pronunció sobre la cuestión de la existencia de un interés en ejercitar la acción, sino únicamente sobre la relativa a la subsistencia del objeto del litigio, de manera que, desde mi punto de vista, la alegación formulada por la EUIPO es inoperante.

54. Además, en mi opinión, el análisis del Tribunal General no adolece de ningún error de Derecho. El Tribunal General traza una distinción justificada entre el objeto de la oposición ante la EUIPO y el objeto del recurso ante el Tribunal General. El objeto del procedimiento ante la EUIPO es la oposición basada en un derecho del Reino Unido. Por lo tanto, en teoría, esa oposición puede perder su objeto si durante el procedimiento desaparece el derecho anterior que le sirve de base. En cambio, el recurso ante el Tribunal General versa sobre la resolución adoptada al término del procedimiento ante la EUIPO, en un momento en el que el derecho que servía de base a la oposición aún era válido.

55. A este respecto, como señala acertadamente el Tribunal General, no pueden tenerse en cuenta motivos aparecidos después de adoptarse la resolución impugnada, cuando estos no tienen efecto alguno en el procedimiento de oposición que ha desembocado en el litigio ante el Tribunal General.¹⁶

¹⁶ Sentencia de 8 de octubre de 2014, Fuchs/OAMI — Les Complices (Estrella dentro de un círculo) (T-342/12, EU:T:2014:858), apartado 24.

56. Pues bien, la desaparición del derecho anterior como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión, ocurrida después de que se haya adoptado la resolución, no puede tener efecto alguno en el procedimiento ante la EUIPO, pues no cabe considerar que haga desaparecer el derecho anterior de modo que se entienda que este no haya existido nunca. Como arguye Indo European Foods, no hay ninguna indicación en el Acuerdo de Retirada que permita llegar a la conclusión de que la retirada del Reino Unido de la Unión entrañe la desaparición *ex tunc* de los derechos anteriores. Por el contrario, de ese acuerdo se desprende claramente que, hasta el final del período transitorio, el Derecho de la Unión sigue siendo aplicable al Reino Unido. Por lo tanto, la retirada de ese Estado miembro de la Unión no debe interpretarse en el sentido de que ese Estado nunca ha sido miembro de la Unión y que, en consecuencia, los derechos de propiedad intelectual basados en el Derecho nacional nunca han sido pertinentes en el ordenamiento jurídico de la Unión, sino simplemente en el sentido de que, a partir del final del período transitorio, esos derechos ya no surten los efectos previstos en el Reglamento 2017/1001.

57. En estas circunstancias, a mi parecer el Tribunal General actuó correctamente cuando entendió que el recurso de que conocía conservaba su objeto. De ello se desprende que procede desestimar la primera parte del único motivo de casación por infundada.

B. Sobre la segunda parte del único motivo de casación: subsistencia del interés en ejercitar la acción

58. Mediante la segunda parte de su único motivo de casación, la EUIPO aduce, en primer lugar, que el Tribunal General cometió un error de Derecho al no examinar de manera concreta el interés en ejercitar la acción de Indo European Foods y al limitarse a rechazar los argumentos de la EUIPO que ponían en cuestión su existencia. Al actuar de ese modo, según dicha parte el Tribunal General tampoco motivó de manera suficiente su decisión. En segundo, lugar la EUIPO sostiene que el Tribunal General cometió un error de Derecho al centrar su análisis en determinar si el derecho anterior podía servir de base para la oposición e ignorando así las especificidades del procedimiento de oposición y del Derecho de marcas de la Unión.

59. En lo concerniente al primer argumento invocado por la EUIPO, existe en efecto una jurisprudencia reiterada según la cual el demandante debe acreditar su interés en ejercitar la acción, lo cual constituye el primer y fundamental requisito para promover cualquier acción judicial.¹⁷

60. Sin embargo, considero que de la sentencia recurrida se desprende claramente, aunque de manera implícita, que el Tribunal General entendió que, en el momento en que interpuso el recurso, Indo European Foods tenía interés en ejercitar la acción y que dicho extremo no se había puesto en cuestión, dado que la resolución impugnada le perjudicaba. La EUIPO adujo ante el Tribunal General que ese interés en ejercitar la acción podía desaparecer como consecuencia del final del período transitorio e invocó, a tal efecto, dos argumentos que el Tribunal General rechazó. Así, en el apartado 28 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el interés en ejercitar la acción de Indo European Foods, que había quedado probado, no había desaparecido. En estas circunstancias, no logro apreciar la supuesta reversión de la carga de la prueba que invoca la EUIPO.

¹⁷ Sentencias de 4 de junio de 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Comisión (C-682/13 P, EU:C:2015:356), apartado 27; de 20 de diciembre de 2017, Binca Seafoods/Comisión (C-268/16 P, EU:C:2017:1001) apartado 45, y de 7 de noviembre de 2018, BPC Lux 2 y otros/Comisión (C-544/17 P, EU:C:2018:880), apartado 33.

61. En efecto, el Tribunal General simplemente consideró que los argumentos formulados por la EUIPO no podían poner en entredicho la existencia del interés de Indo European Foods en ejercitar la acción, de manera que no puede entenderse que haya cometido un error de Derecho o motivado de forma insuficiente su decisión.

62. En cualquier caso, creo que, aun suponiendo que estuviera acreditado, el error de Derecho cometido por el Tribunal General al apreciar el interés de Indo European Foods en ejercitar la acción consistente en revertir la carga de la prueba no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida. En efecto, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha sentencia y debe llevarse a cabo una sustitución de fundamentos de Derecho.¹⁸ Así ocurre en el presente asunto por las razones que voy a exponer a continuación.

63. El interés en ejercitar la acción constituye el requisito esencial y primero de cualquier recurso de anulación interpuesto en virtud del artículo 263 TFUE por una persona física o jurídica y se impone de la misma manera cuando el Tribunal General no solo puede anular la resolución impugnada, sino también modificarla según prevé el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. La existencia de tal interés supone que la anulación del acto impugnado pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y procurar, por su resultado, un beneficio a dicha persona.¹⁹

64. Además, como recuerda el Tribunal General en la sentencia recurrida, el interés en ejercitar la acción no solo debe existir en el momento de la interposición del recurso, sino que también debe subsistir hasta que se dicte la resolución judicial.²⁰

65. En el presente asunto, está claro que, en el momento de la interposición del recurso, Indo European Foods tenía interés en solicitar la anulación de la resolución impugnada. En efecto, mediante esa resolución la Sala de Recurso de la EUIPO desestimó su oposición formulada al amparo del artículo 46 del Reglamento 2017/1001. Por lo tanto, la anulación de la citada resolución podía procurarle, por su resultado, un beneficio, obligando a la Sala de Recurso de la EUIPO a realizar un nuevo examen de la oposición, potencialmente favorable a Indo European Foods.

66. Queda pues por determinar si la retirada del Reino Unido de la Unión puede desvirtuar esa apreciación.

67. A tal efecto, según la EUIPO es preciso determinar si el registro de la solicitud de marca de la Unión en cuestión, a pesar del final del período transitorio, puede vulnerar aún los intereses jurídicos de Indo European Foods, análisis que el Tribunal General no ha realizado. Pues bien, ante la especificidad de los procedimientos de oposición, la función esencial de la marca, del principio de territorialidad y de unicidad de la marca, en caso de registro de la marca de la Unión en cuestión, no puede surgir conflicto alguno entre esa marca y el derecho que invoca Indo

¹⁸ Sentencia de 6 de noviembre de 2018, *Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci* (C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873), apartado 48.

¹⁹ Sentencias de 4 de junio de 2015, *Andechser Molkerei Scheitz/Comisión* (C-682/13 P, EU:C:2015:356), apartado 25, y de 13 de julio de 2023, *D & A Pharma/EMA* (C-136/22 P, EU:C:2023:572), apartados 43 y 44.

²⁰ Apartado 25 de la sentencia recurrida. Véanse, asimismo, las sentencias de 4 de junio de 2015, *Andechser Molkerei Scheitz/Comisión* (C-682/13 P, EU:C:2015:356), apartado 25; de 17 de septiembre de 2015, *Mory y otros/Comisión* (C-33/14 P, EU:C:2015:609), apartado 55, y de 20 de diciembre de 2017, *Binca Seafoods/Comisión* (C-268/16 P, EU:C:2017:1001), apartado 44.

European Foods ni *ratione loci* ni *ratione temporis*. De ello resulta que procede necesariamente responder en sentido negativo a esa cuestión lo que implica la desaparición del interés en ejercitar la acción de Indo European Foods.

68. Sin embargo, creo que esta cuestión es ajena a la relativa a la determinación de la subsistencia del interés en ejercitar la acción para solicitar la anulación de la resolución impugnada ante el Tribunal General.

69. En primer lugar, ha de señalarse que la existencia de un interés en ejercitar la acción en el momento de la interposición del recurso ante el Tribunal General no dependía de que el registro de la marca pudiera vulnerar los intereses jurídicos de Indo European Foods. Por lo tanto, no veo como podría ser así en lo que respecta a la subsistencia de ese interés.

70. En segundo lugar, creo que la cuestión que plantea la EUIPO tiene fundamentalmente por objeto que se determine si Indo European Foods tenía interés en oponerse ante la EUIPO al registro de la marca de la Unión. Más concretamente, la respuesta a esta pregunta forma parte de la apreciación que la EUIPO debe realizar con respecto a la oposición. Una respuesta negativa implica necesariamente que la EUIPO ha de desestimar la oposición, pero no significa que Indo European Foods no tuviera interés en impugnar esa resolución ante el Tribunal General y obtener su anulación.

71. En otras palabras, la cuestión de si el registro de la marca de la Unión en cuestión puede vulnerar los intereses jurídicos de Indo European Foods debe ser examinada ante todo por la EUIPO y constituye por lo tanto, en mi opinión, una cuestión en cuanto al fondo en el marco de un recurso de anulación que está sujeta a control de legalidad. Sin embargo, esa cuestión no puede poner en entredicho la admisibilidad de ese recurso.

72. A este respecto, conviene subrayar que la propia EUIPO admitió durante la vista que una oposición a una solicitud de registro de una marca de la Unión, presentada después del final del período transitorio pero sobre la base de un derecho anterior del Reino Unido, sería declarada inadmisibile ante la EUIPO, no obstante el Tribunal General debería admitir el recurso de anulación contra esa resolución, aunque fuera manifiestamente infundado. En estas condiciones, no hay nada que justifique que no se admita un recurso análogo al que constituye el objeto del presente asunto, cuando el derecho anterior que sirve de base a la oposición ante la EUIPO no era inicialmente inexistente, pero ha desaparecido durante el procedimiento.

73. Por último, creo que hacer depender la subsistencia del interés en ejercitar la acción de que el registro de la marca pueda vulnerar los intereses jurídicos de Indo European Foods pese a la retirada del Reino Unido de la Unión llevaría a eludir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el Tribunal General no puede anular o modificar una resolución de una Sala de Recurso por motivos aparecidos después de adoptarse esa resolución.²¹

74. Como adujo la EUIPO durante la vista, la desestimación del recurso ante el Tribunal General por ser inadmisibile habría dado lugar al registro de la marca de la Unión en cuestión, sin necesidad de que la EUIPO adoptase una nueva decisión.

²¹ Sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI (C-416/04 P, EU:C:2006:310), apartado 55, y auto de 30 de junio de 2010, Royal Appliance International/OAMI (C-448/09 P, EU:C:2010:384), apartados 43 y 44.

75. En estas circunstancias, infiero que el registro de la marca de la Unión en cuestión ya no resultaría de las razones que sirvieron inicialmente de base a la resolución impugnada, sino del hecho de que ese registro no podía vulnerar los intereses de Indo European Foods como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión.

76. Sin embargo, como ese acontecimiento se produjo después de la adopción de la resolución impugnada, no puede justificar su adopción *a posteriori*.

77. En estas circunstancias, considero que procede rechazar la segunda parte del único motivo de casación por infundada.

78. A mayor abundamiento, desde mi punto de vista conviene precisar que si para acreditar la subsistencia del interés de Indo European Foods en ejercitar la acción fuera necesario determinar si el registro de la marca de la Unión en cuestión podía vulnerar sus intereses jurídicos, que no es el caso, también sería necesario responder a esa pregunta en sentido afirmativo en contra de lo que afirma la EUIPO.

79. En efecto, el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 prevé que podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca de la Unión en el caso de que, tras la publicación del registro de la marca, dichos actos quedasen prohibidos en virtud de dicha publicación. Según Indo European Foods, esa disposición puede permitir al titular de la marca de que se trata ejercitar una acción por violación de marca en el Reino Unido por actos cometidos entre la publicación de la solicitud de marca de la Unión en cuestión y el final del período transitorio.

80. Es cierto que el ejercicio por parte del titular de la marca de la Unión en cuestión de su derecho a exigir una indemnización razonable es hipotético. No es menos cierto que la existencia de ese derecho basta, desde mi punto de vista, para justificar el interés en ejercitar la acción de Indo European Foods, en la medida en que implica que dicha sociedad puede ser deudora de semejante indemnización razonable.

81. Ninguno de los argumentos de la EUIPO a este respecto pone en entredicho esa conclusión. En lo que atañe, por un lado, a la alegación de que solo se puede exigir una indemnización razonable a partes que no eran titulares de derechos anteriores, lo cual excluye a Indo European Foods, creo que adolece de una contradicción. En efecto, ello supondría que, en el marco del procedimiento de oposición, la EUIPO pudiera decidir que Indo European Foods no es titular de derechos anteriores y desestimar la oposición a la solicitud de registro de la marca de la Unión, y que, en el procedimiento nacional referido al reconocimiento de una indemnización razonable, se admitiera que dicha sociedad puede invocar derechos anteriores.

82. En lo que respecta, por otro lado, a la alegación de que solo puede exigirse una indemnización razonable por actos que quedarían prohibidos «en virtud de la publicación del registro», y que ello excluye, por lo tanto, los hechos acaecidos en el Reino Unido dado que ese país ya no era un Estado miembro de la Unión cuando se produjo el registro, desde mi punto de vista tal alegación resulta contraria al objetivo del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

83. En efecto, esa disposición pretende paliar la imposibilidad de oponer a terceros una marca de la Unión antes de la publicación de la solicitud de su registro, para permitir en cualquier caso una cierta forma de protección a partir de la fecha de presentación de esa solicitud de registro. Dicho de otro modo, antes de la publicación del registro de una marca de la Unión, esta se beneficia de

una protección jurídica que, como ha señalado del Abogado General Wathelet, pone de manifiesto que el legislador considera que una marca de la Unión en proceso de adquisición merece ser protegida.²² Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 prevé el derecho a una indemnización razonable para reconocer cierto grado de protección al solicitante de un registro de marca en el período comprendido entre la fecha de la publicación de la solicitud, fecha a partir de la cual se considera que esa solicitud es conocida por los terceros, y la fecha de publicación de su registro.²³

84. Pues bien, la interpretación de esa disposición que propone la EUIPO haría imposible obtener cualquier indemnización razonable por actos cometidos antes de la publicación del registro de la marca de la Unión en el territorio de un Estado miembro como consecuencia de la posterior retirada de ese Estado de la Unión antes del registro e impediría así la protección de la marca de la Unión durante el período comprendido entre, al menos, la presentación de la solicitud y la retirada de ese Estado miembro, en un momento en el que el Derecho de la Unión sigue siendo aplicable, lo cual iría en contra del propio objetivo de esa disposición.

85. Por lo tanto, creo que Indo European Foods disponía efectivamente de un interés en ejercitar la acción que seguía existiendo durante el procedimiento ante el Tribunal General.

C. Sobre la tercera parte del motivo único de casación: efectos en el procedimiento ante la EUIPO

86. Mediante la tercera parte de su único motivo de casación, la EUIPO sostiene que el Tribunal General cometió un error de Derecho al imponer a la Sala de Recurso, en el apartado 27 de la sentencia recurrida, la obligación de no tener en cuenta los efectos jurídicos del final del período transitorio en el presente asunto en la medida en que, en el contexto de su nueva apreciación tras una eventual anulación de la resolución impugnada, la EUIPO estaría obligada a no examinar si Indo European Foods conserva un interés en que se anule la resolución de la División de Oposición objeto del recurso y, en consecuencia, debería examinar la oposición partiendo de la base de un conflicto de derechos que no puede producirse nunca.

87. Desde mi punto de vista, ese argumento no es operante ni puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida.

88. Como he señalado en mi análisis de la segunda parte del único motivo de casación, la admisibilidad del recurso de anulación de la resolución impugnada ante el Tribunal General no depende de que Indo European Foods conserve interés en que se deniegue el registro de la marca en cuestión.

89. Este extremo solo es pertinente para el procedimiento ante la EUIPO, pero no prejuzga en modo alguno el derecho de Indo European Foods a solicitar la anulación de la resolución impugnada. En efecto, el Tribunal General no puede anticipar el resultado de un nuevo examen de la oposición por parte de la EUIPO para determinar la admisibilidad del recurso de anulación a menos que, como ya he señalado, se justifique la adopción de dicha resolución mediante motivos que aparecieron después de que esta fuera adoptada, en contra de lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.²⁴

²² Conclusiones presentadas en el asunto Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:293), punto 44.

²³ Sentencia de 22 de junio de 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467), apartado 38.

²⁴ Véanse los puntos 70 y 71 de las presentes conclusiones.

90. Así, aunque la retirada del Reino Unido de la Unión podría tener por efecto que la Sala de Recurso de la EUIPO desestimara la oposición,²⁵ incumbe a dicha entidad llegar a esta conclusión y no al Tribunal General en el contexto del examen de la admisibilidad de un recurso.²⁶

91. Por lo tanto, procede desestimar la tercera parte del único motivo de casación por inoperante.

VII. Conclusión

92. A la luz del análisis expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.

²⁵ Esta cuestión aún no ha sido resuelta por el Tribunal de Justicia y constituye el objeto del asunto C-337/22 P, EUIPO/Nowhere, pendiente ante él.

²⁶ Como reconoció la EUIPO durante la vista, esa misma resolución podría ser objeto de un nuevo recurso de anulación, sin que pudiera ponerse en duda su admisibilidad.