



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto T-281/21

Nowhere Co. Ltd.

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 16 de marzo de 2022

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión APE TEES — Marcas nacionales figurativas anteriores no registradas que representan a un mono — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — Acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión y del Euratom»

1. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Fecha pertinente para el examen de un motivo de denegación relativo — Fecha de presentación de la solicitud de registro — Retirada de la Unión del Estado miembro de que se trata — Irrelevancia*
[Art. 50 TUE; Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo; 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, arts. 126 y 127].

(véanse los apartados 28 a 30)

2. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Oposición basada en la marca protegida en el Reino Unido — Retirada del Reino Unido de la Unión — Relevancia — Resolución de la Sala de Recurso dictada tras el período transitorio — Persistencia del interés en ejercitar la acción para el período entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la expiración del período transitorio*
[Art. 50 TUE; Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 42, aps. 2 y 3; Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 51 y 52; Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 1, y art. 20, ap. 1; 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, arts. 126 y 127)

(véanse los apartados 34, 36 a 39, 41 a 43, 45 y 46)

3. *Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 72, ap. 3]*

(véase el apartado 47)

Resumen

El Sr. Junguo Ye solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca figurativa de la Unión APE TEES para diferentes productos y servicios. Nowhere Co. Ltd formuló oposición contra el registro de dicha marca sobre la base de las tres marcas figurativas anteriores no registradas, utilizadas en el tráfico económico en el Reino Unido, que, en virtud del Derecho aplicable en ese país, le permitirían impedir el uso de la marca solicitada.

Mediante resolución de 10 de febrero de 2021, la Sala de Recurso de la EUIPO desestimó la oposición debido a que, tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y tras la expiración del período transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada,¹ Nowhere Co. ya no podía reivindicar el régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) en virtud del Derecho del Reino Unido. Estimó, por una parte, que la fecha pertinente para la existencia de los derechos anteriores es la de la adopción de la resolución impugnada que se produjo, en el caso de autos, tras la expiración del período transitorio. Por otra parte, a partir del fin del período transitorio, no puede surgir ningún conflicto entre la marca solicitada y las marcas anteriores no registradas, en tanto estas se utilicen en el tráfico económico en el Reino Unido.

El Tribunal anula la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO. Considera que, a pesar de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y del fin del período transitorio, Nowhere Co. tiene un interés legítimo en que prospere su oposición para el período comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y la expiración del período transitorio.

Apreciación del Tribunal General

Con carácter preliminar, el Tribunal recuerda que la existencia de un motivo de denegación relativo debe apreciarse en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca de la Unión contra la que se formula oposición. A este respecto, la circunstancia de que una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009² se base en marcas anteriores no registradas utilizadas en el tráfico económico en el Reino Unido y en el derecho relativo a la usurpación de denominación previsto por el Derecho del Reino Unido carece de pertinencia en el caso de una oposición formulada contra una solicitud de registro de una marca de la Unión presentada antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y la expiración del período transitorio.

¹ 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 (DO 2020, L 29, p. 7).

² Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada, establece en su artículo 8, apartado 4, que 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.

Por lo que respecta a la tesis de la EUIPO, según la cual la fecha pertinente para la existencia de los derechos anteriores en el caso de autos es la fecha de adopción de la resolución impugnada, el Tribunal señala, en primer lugar, que la mera utilización del presente de indicativo en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 no permite deducir ninguna conclusión en cuanto a su interpretación. Dado que esta disposición comienza con las palabras «mediando oposición del titular de una marca no registrada», no puede excluirse que el presente utilizado posteriormente en dicha disposición se refiera más bien al momento de la presentación de la oposición, y no al de la adopción de la resolución impugnada.

En segundo lugar, el Tribunal pone de relieve que el plazo, antes de la expiración del cual se debería haber presentado la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección del derecho anterior, fue fijado por la EUIPO en una fecha anterior a la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y al término del período transitorio. Además, el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que establece la obligación del oponente de demostrar el uso efectivo de la marca anterior, se refiere a los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca de la Unión, y no al período que finaliza en la fecha de la resolución final de la EUIPO sobre la oposición.

En tercer lugar, el Tribunal considera que aun admitiendo que, una vez finalizado el período transitorio, ya no pudiera surgir un conflicto entre las marcas de que se trata, no es menos cierto que, en caso de registro de la marca solicitada, tal conflicto habría podido existir, no obstante, durante el período comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y la expiración del período transitorio. Así, reconoce que Nowhere Co. tiene un interés legítimo en que prospere su oposición en lo que respecta a dicho período. En cambio, el Sr. Ye habría podido presentar una nueva solicitud de registro de la marca solicitada desde la expiración del período transitorio, que ya no habría entrado en conflicto con las marcas anteriores no registradas, siempre que hubieran sido utilizadas en el tráfico económico en el Reino Unido.

Por consiguiente, el Tribunal concluye que ninguna de las alegaciones formuladas por la EUIPO puede sustentar su postura de que la fecha de adopción de la resolución impugnada, único elemento en el caso de autos que se produjo después de la expiración del período transitorio, era la fecha pertinente para la resolución del presente litigio.