



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 16 de marzo de 2022^{*i}

«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»

En el asunto T-281/21,

Nowhere Co. Ltd, con domicilio social en Tokio (Japón), representada por el Sr. R. Kunze, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. D. Hanf, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:

Junguo Ye, con domicilio en Elche (Alicante),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 10 de febrero de 2021 (asunto R 2474/2017-2), relativo a un procedimiento de oposición entre Nowhere Co. y el Sr. Ye,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. G. De Baere, Presidente, y el Sr. V. Kreuzschitz (Ponente) y la Sra. G. Steinfatt, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de mayo de 2021;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de julio de 2021;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 30 de junio de 2015, el Sr. Junguo Ye presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con arreglo al 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 [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los productos y los servicios para los cuales se solicitó el registro están comprendidos en las clases 3, 9, 14, 18, 25 y 35 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
- 4 La solicitud de marca fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 234/2015, de 9 de diciembre de 2015.

- 5 El 8 de marzo de 2016, la recurrente, Nowhere Co. Ltd, formuló oposición con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001) contra el registro de la marca solicitada para todos los productos y los servicios mencionados en el anterior apartado 3.
- 6 La oposición se basaba, en particular, en las tres marcas figurativas anteriores no registradas siguientes, utilizadas en el tráfico económico, en concreto, en el Reino Unido:



- 7 El motivo invocado en apoyo de la oposición en lo que atañe a las marcas anteriores no registradas era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001).
- 8 El 20 de septiembre de 2017, la División de Oposición desestimó la oposición.

- 9 El 17 de noviembre de 2017, la recurrente interpuso recurso ante la EUIPO, al amparo de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución de la División de Oposición.
- 10 Mediante resolución de 8 de octubre de 2018 (en lo sucesivo, «primera resolución de la Sala de Recurso»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso.
- 11 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de enero de 2019, la recurrente interpuso un recurso de anulación contra la primera resolución de la Sala de Recurso.
- 12 Mediante comunicación de 29 de abril de 2019, el ponente de la Sala de Recurso informó a las partes en el procedimiento ante esta de que dicha Sala tenía la intención de revocar su primera resolución.
- 13 Mediante resolución de 17 de julio de 2019 [asunto R 2474/2017-2 (REV)], la Segunda Sala de Recurso revocó su primera resolución, de conformidad con el artículo 103 del Reglamento 2017/1001 y con el artículo 70 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001, y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1), debido a un error manifiesto imputable a la EUIPO.
- 14 Mediante auto de 18 de diciembre de 2019, Nowhere/EUIPO — Ye (APE TEES) (T-12/19, no publicado, EU:T:2019:907), el Tribunal declaró que procedía sobreseer el recurso contra la primera resolución de la Sala de Recurso, interpuesto por la recurrente mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de enero de 2019.
- 15 Mediante resolución de 10 de febrero de 2021 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso. En particular, por lo que respecta a la oposición basada en las marcas anteriores no registradas, consideró que, tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y tras la expiración del período transitorio el 31 de diciembre de 2020, la recurrente 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 con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 (apartados 24 a 27 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

- 16 La recurrente solicita al Tribunal General que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - Deniegue el registro de la marca solicitada.
 - Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la EUIPO para que lo vuelva a examinar.
 - Condene en costas a la EUIPO.
- 17 La EUIPO solicita al Tribunal General que:
 - Desestime el recurso.

- Condene a la recurrente al pago de las costas en que haya incurrido.

Fundamentos de Derecho

- 18 Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de que se trata en el presente asunto, a saber, el 30 de junio de 2015 (véase el apartado 1 anterior), que resulta determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, los hechos de este litigio se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009, en su versión anterior a las modificaciones introducidas por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21) (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2014, *Bimbo/OAMI*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 12, y de 18 de junio de 2020, *Primart/EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, apartado 2 y jurisprudencia citada).
- 19 Por consiguiente, en el caso de autos, por lo que respecta a las normas sustantivas, procede entender que las referencias al Reglamento 2017/1001 por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y por las partes se refieren a las disposiciones de idéntico tenor del Reglamento n.º 207/2009.
- 20 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- 21 Además, de los apartados 2 y 7 de la demanda se desprende que la recurrente solo cuestiona la resolución impugnada en la medida en que, mediante esta, la Sala de Recurso confirmó la desestimación de la oposición —y, en consecuencia, desestimó el recurso— en tanto la oposición se basaba en las marcas anteriores no registradas, y ello únicamente en la medida en que estas se utilizaban en el tráfico económico en el Reino Unido.
- 22 En efecto, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que, después de la retirada del Reino Unido de la Unión y tras la expiración del período transitorio el 31 de diciembre de 2020, los derechos que pudieran existir en el Reino Unido ya no constituían fundamento a efectos de un procedimiento de oposición basado, en particular, en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. En el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, por ello, que la recurrente no podía reivindicar el régimen de la acción de common law por usurpación de denominación, en virtud del Derecho del Reino Unido, con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. Del apartado 27 de la resolución impugnada se desprende que, por lo que respecta a los derechos que pueden existir en el Reino Unido y, entre ellos, en particular, los basados en las marcas anteriores no registradas y en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso confirmó la desestimación de la oposición por ese único motivo.

- 23 Mientras que la recurrente alega, en esencia, que la fecha pertinente para determinar la existencia de un derecho anterior invocado en oposición al registro de una marca de la Unión es la de presentación de la solicitud de registro, la EUIPO considera que tal derecho anterior debe existir no solo en esa fecha, sino también en la fecha en la que la EUIPO dicta su resolución final sobre la oposición, es decir, en el caso de autos, en la fecha de adopción de la resolución impugnada.
- 24 El 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; en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), celebrado de conformidad con el artículo 50 TUE, apartado 2, entró en vigor el 1 de febrero de 2020 [véase la información relativa a la entrada en vigor 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 (DO 2020, L 29, p. 189)], de modo que, con arreglo al artículo 50 TUE, apartado 3, el Derecho de la Unión dejó de aplicarse en el Reino Unido desde ese día (véase, también, el cuarto considerando del Acuerdo de Retirada). No obstante, del artículo 126 en relación con el artículo 127, apartado 1, primera frase, del Acuerdo de Retirada se desprende que, salvo disposición en contrario, el Derecho de la Unión seguía aplicándose en el Reino Unido y en su territorio durante un período transitorio que comenzaba en la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo y finalizaba el 31 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «período transitorio»).
- 25 Además, las estipulaciones del Acuerdo de Retirada relativas a la propiedad intelectual contenidas en el título IV de su tercera parte (artículos 54 a 61) guardan silencio respecto al resultado de una oposición formulada antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada sobre la base de un derecho anterior protegido en el Reino Unido contra el registro de una marca de la Unión solicitado también antes de la entrada en vigor de dicho acuerdo.
- 26 En efecto, en el presente caso, consta que la presentación de la solicitud de registro de la marca solicitada (véase el apartado 1 anterior), la formulación de la oposición contra el registro de la marca solicitada (véase el apartado 5 anterior), la desestimación de esa oposición por la División de Oposición (véase el apartado 8 anterior), la primera resolución de la Sala de Recurso (véase el apartado 10 anterior), la resolución de revocación de la citada resolución de la Sala de Recurso (véase el apartado 13 anterior) así como el auto por el que se constata que procedía sobreseer el recurso interpuesto por la recurrente contra la primera resolución de la Sala de Recurso (véase el apartado 14 anterior) se produjeron antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y, por tanto, en cualquier caso, antes del fin del período transitorio.
- 27 Un examen del expediente administrativo de la EUIPO revela que este no contiene ningún documento que date del período de casi 18 meses transcurrido entre la notificación de la resolución de revocación a las partes del procedimiento ante la Sala de Recurso el 22 de agosto de 2019 y la adopción de la resolución impugnada el 10 de febrero de 2021. Por lo tanto, resulta que el único elemento pertinente para el presente asunto posterior a la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y, en efecto, posterior al fin del período transitorio es la resolución impugnada.
- 28 A este respecto, en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la que se desprende, en esencia, que es la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca contra la que se formula oposición el momento determinante para identificar el Derecho sustantivo aplicable (véase el apartado 18 anterior), resulta de un criterio jurisprudencial ya consolidado que la existencia de un motivo de denegación relativo debe apreciarse en el momento en que se presentó la solicitud de registro de una marca de la Unión contra la que se ha formulado oposición [sentencias de 30 de enero de 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO — The Guide Association

(BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, apartado 19; de 23 de septiembre de 2020, Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, apartado 34; de 1 de septiembre de 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING), T-463/20, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2021:530, apartado 118, y de 1 de diciembre de 2021, Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, no publicada, EU:T:2021:842, apartado 58].

- 29 El hecho de que la marca anterior pueda perder el estatuto de marca registrada en un Estado miembro en una fecha posterior a la de la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión, en particular, como consecuencia de la posible salida de la Unión del Estado miembro de que se trate, carece, en principio, de pertinencia para el resultado de la oposición (sentencias de 30 de enero de 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, apartado 19; de 23 de septiembre de 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, apartado 35, y de 1 de diciembre de 2021, ZARA, T-467/20, no publicada, EU:T:2021:842, apartado 59).
- 30 Por consiguiente, la circunstancia de que una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 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 cuando se trata 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 (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de septiembre de 2021, GT RACING, T-463/20, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2021:530, apartados 119 y 120).
- 31 Dado que la solicitud de registro de la marca solicitada se presentó antes de la expiración del período transitorio, e incluso antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada (véanse los apartados 1 y 26 anteriores), debe constatarse que las marcas anteriores no registradas podían, siempre que se hubieran utilizado en el tráfico económico en el Reino Unido, en principio, fundamentar la oposición en el presente caso. Como alega justificadamente la recurrente, la Sala de Recurso debería, por tanto, haberlo tenido en cuenta al realizar su apreciación, lo que sin embargo se negó a hacer únicamente porque el período transitorio había expirado en el momento de la adopción de la resolución impugnada (véase el apartado 22 anterior).
- 32 En el caso de autos, las alegaciones formuladas por la EUIPO no desvirtúan esta conclusión.
- 33 En primer término, la EUIPO alega que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 utiliza el presente para establecer no solo la exigencia de un derecho anterior [artículo 8, apartado 4, letra a), del citado Reglamento], sino también aquella según la cual dicho signo «confiere» a su titular el derecho «a prohibir» la utilización de una marca posterior [artículo 8, apartado 4, letra b), del mismo Reglamento].
- 34 Contrariamente a lo que sostiene la EUIPO, la mera utilización del presente de indicativo en una disposición no permite deducir ninguna conclusión en cuanto a su interpretación. Por lo que respecta al tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, procede señalar que esta disposición comienza con las palabras «mediando oposición del titular de una marca no registrada». Así pues, no puede excluirse que el presente utilizado posteriormente en esta disposición se refiera más bien al momento de la formulación de la oposición, y no al de la adopción de la resolución impugnada.

- 35 En segundo término, en la medida en que la EUIPO insiste en el hecho de que la regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), exige que el oponente aporte la prueba de la adquisición, la existencia continuada y el ámbito de protección del derecho anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, y que, según la regla 20, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95, el incumplimiento de esta exigencia conlleva la desestimación de la oposición por infundada, hay que observar que, a tenor del artículo 80 y del artículo 82, apartado 2, letra b), del Reglamento 2018/625, esas disposiciones de procedimiento del Reglamento n.º 2868/95 son efectivamente aplicables al caso de autos.
- 36 No obstante, del tenor de la regla 20, apartado 1, del Reglamento n.º 2868/95 resulta que esta prueba de la existencia, validez y ámbito de protección del derecho anterior debe aportarse antes de que expire el plazo contemplado en la regla 19, apartado 1, del citado Reglamento. Pues bien, del expediente administrativo de la EUIPO se desprende que, en el caso de autos, este plazo se fijó en el 2 de agosto de 2016 y se prorrogó una sola vez hasta el 2 de octubre de 2016, y, por lo tanto, en una fecha muy anterior a la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y al término del período transitorio.
- 37 Por consiguiente, es preciso señalar que, al menos en el caso de autos, las disposiciones del Reglamento n.º 2868/95 invocadas por la EUIPO se oponen a su tesis de que la fecha pertinente para la existencia de los derechos anteriores en el presente asunto es la fecha de adopción de la resolución impugnada.
- 38 En tercer término, en la medida en que la EUIPO se remite al hecho de que, con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, debe desestimarse una oposición basada en una marca anterior cuando el oponente no ha hecho un uso efectivo de esa marca, procede señalar, de entrada, que el examen de una oposición no implica sistemáticamente un examen del uso efectivo de la marca anterior. En efecto, del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, al que remite el artículo 42, apartado 3, de este mismo Reglamento, se desprende claramente que solo a instancia del solicitante incumbe al oponente demostrar que ha hecho un uso efectivo de la marca anterior invocada en oposición al registro solicitado. La EUIPO no puede examinar este aspecto por iniciativa propia.
- 39 En cualquier caso, debe constatar que el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión aplicable al caso de autos (véase el apartado 18 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 en la que la EUIPO adopta su resolución final sobre la oposición. Por lo tanto, esta disposición tampoco respalda la tesis de la EUIPO según la cual es esta última fecha la que importa.
- 40 En cuarto término, en cuanto a las diversas remisiones a las disposiciones y a la jurisprudencia relativa a las pretensiones de nulidad, el Tribunal ya ha podido poner de relieve que tales disposiciones y esa jurisprudencia no eran necesariamente pertinentes en el marco de un litigio en relación con un procedimiento de oposición [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, *Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice)*, T-342/20, recurrida en casación, EU:T:2021:651, apartado 22].

- 41 En quinto término, en la medida en que la EUIPO considera, en esencia, que, 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, la EUIPO no tiene en cuenta el hecho de que, con arreglo al artículo 51 del Reglamento 2017/1001, la marca solicitada se registra cuando, en caso de oposición, esta no haya prosperado, entre otros motivos, por desestimación de la oposición. Del artículo 52 del Reglamento 2017/1001 se desprende expresamente que el registro es válido a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y no únicamente a partir de la desestimación definitiva de una eventual oposición.
- 42 De ello se deduce que, aun admitiendo que, una vez finalizado el período transitorio, ya no pudiera producirse 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, a saber, en el caso de autos, el período comprendido entre el 30 de junio de 2015 (véase el apartado 1 anterior) y el 31 de diciembre de 2020 (véase el apartado 24 anterior), es decir, un período de cinco años y medio. Pues bien, es difícil comprender por qué debería denegarse a la recurrente la protección de sus marcas anteriores no registradas utilizadas en el tráfico económico en el Reino Unido también durante ese período, en particular, en lo que atañe al uso potencial de la marca solicitada, que considera en conflicto con las primeras. En consecuencia, procede reconocer igualmente que la recurrente tiene un interés legítimo en que prospere su oposición en relación con dicho período.
- 43 En cambio, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso habría podido presentar una nueva solicitud de registro de la marca solicitada desde la expiración del período transitorio, que, en cualquier caso, ya no habría entrado en conflicto con las marcas anteriores no registradas en la medida en que hubieran sido utilizadas en el tráfico económico en el Reino Unido.
- 44 En sexto término, también debe desestimarse la alegación de la EUIPO basada en que, con arreglo al artículo 139 del Reglamento 2017/1001, el solicitante podría transformar su solicitud de marca de la Unión en solicitudes de marcas nacionales en todos los Estados miembros de la Unión, en particular, si esta primera solicitud fuera desestimada sobre la base de la oposición de que se trata, preservando la fecha de presentación. Según la EUIPO, el solicitante podría obtener así la protección de la misma marca en el mismo territorio por una vía complicada y costosa, mientras que el obstáculo al registro ya no existe en la Unión.
- 45 Por una parte, tales consideraciones son aplicables, en principio, a cualquier procedimiento de oposición (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, *Abresham Super Basmati Sela Grade One World's Best Rice*, T-342/20, recurrida en casación, EU:T:2021:651, apartado 26). Por otra parte, dado que la propia EUIPO subraya acertadamente que, con arreglo al artículo 139, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, la solicitud de marca nacional resultante de la transformación de una solicitud de marca de la Unión se beneficia, en el Estado miembro de que se trate, de la fecha de presentación de esta última solicitud, es preciso señalar de nuevo que habría podido existir un conflicto durante el período comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y la expiración del período transitorio (véase el apartado 42 anterior).

- 46 Por tanto, 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. Por ello, procede estimar el motivo único y anular la resolución impugnada, de conformidad con la primera pretensión de la recurrente.
- 47 Mediante su segunda pretensión, la recurrente solicita que el Tribunal deniegue el registro de la marca solicitada, lo que debe entenderse como una solicitud dirigida a que el Tribunal adopte la resolución que, según la recurrente, debería haber adoptado la EUIPO y, en consecuencia, como una solicitud de modificación, con arreglo al artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. A este respecto, si bien la facultad de modificación reconocida al Tribunal no tiene por efecto conferirle la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y, tampoco, de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado, debe ejercerse en las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72).
- 48 Pues bien, en el caso de autos, la Sala de Recurso se limitó a negar la pertinencia de las marcas anteriores no registradas en la medida en que se utilizaron en el tráfico económico en el Reino Unido (véanse los apartados 22 y 31 anteriores). No llevó a cabo ninguna apreciación del fundamento del motivo de oposición previsto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, basado en esas marcas, de modo que no corresponde al Tribunal proceder a esa misma apreciación en el marco del examen de una solicitud de modificación de dicha resolución. Por consiguiente, debe desestimarse la segunda pretensión de la demandante.
- 49 Además, en un recurso interpuesto ante el juez de la Unión contra la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO, esta última está obligada, conforme al artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez de la Unión. Por consiguiente, incumbe a la EUIPO extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del juez de la Unión [véase la sentencia de 31 de enero de 2019, Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR), T-215/17, no publicada, EU:T:2019:45, apartado 81 y jurisprudencia citada]. Por ello, en la medida en que la recurrente solicita, mediante su tercera pretensión y con carácter subsidiario, que el Tribunal devuelva el asunto a la EUIPO para que lo examine de nuevo, es preciso señalar que tal pretensión carece de objeto propio, en tanto solo es una consecuencia de la primera pretensión, que tiene por objeto la anulación de la resolución impugnada.

Costas

- 50 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas, en lo fundamental, las pretensiones formuladas por la EUIPO, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la recurrente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 10 de febrero de 2021 (asunto R 2474/2017-2).**
- 2) Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) Condenar en costas a la EUIPO.**

De Baere

Kreuschitz

Steinfatt

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de marzo de 2022.

Firmas

¹ — El apartado 43 del presente texto ha sufrido una modificación de carácter lingüístico con posterioridad a su primera publicación en línea.