



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 6 de octubre de 2021 \*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Europea Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice — Marca denominativa anterior no registrada BASMATI — Acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión y del Euratom — Período transitorio — Interés en ejercitar la acción — 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*) — Riesgo de presentación engañosa — Riesgo de dilución de la marca anterior renombrada»

En el asunto T-342/20,

**Indo European Foods Ltd**, con domicilio social en Harrow (Reino Unido), representada por el Sr. A. Norris, Barrister, y la Sra. N. Welch, Solicitor,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por los Sres. H. O'Neill y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

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

**Hamid Ahmad Chakari**, con domicilio en Viena (Austria),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de abril de 2020 (asunto R 1079/2019-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Indo European Foods y el Sr. Chakari,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. M. Collins, Presidente, y el Sr. V. Kreuschitz y la Sra. G. Steinfatt (Ponente),  
Jueces;

Secretaria: Sra. J. Pichon, administradora;

\* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de junio de 2020;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de octubre de 2020;

celebrada la vista el 29 de junio de 2021;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de junio de 2017, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, el Sr. Hamid Ahmad Chakari, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del 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 para los que se solicitó el registro están comprendidos, tras una desestimación parcial del recuso en un procedimiento de oposición paralelo, en las clases 30 y 31 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, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
  - Clase 30: «Harina de arroz; Refrigerios a base de arroz; Pastelitos de arroz; Pulpa de arroz con fines culinarios; Productos alimenticios extruidos de arroz».
  - Clase 31: «Harina de arroz [pienso]».
- 4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 169/2017, de 6 de septiembre de 2017.

- 5 El 13 de octubre de 2017, la recurrente, Indo European Foods Ltd, presentó oposición, con arreglo al artículo 46 del Reglamento n.º 2017/1001, al registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el anterior apartado 3.
- 6 La oposición presentada por la recurrente se basaba en la marca denominativa anterior no registrada en el Reino Unido BASMATI, utilizada para referirse al arroz.
- 7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001. La recurrente alegaba, en esencia, que, en virtud del Derecho aplicable en el Reino Unido, podía impedir el uso de la marca solicitada mediante la forma «extensiva» de la acción por usurpación de denominación (*action for passing off*).
- 8 El 5 de abril de 2019, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad. Consideró que las pruebas presentadas por la recurrente 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. Por consiguiente, estimó que no se cumplía uno de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001.
- 9 El 16 de mayo de 2019, la recurrente interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001.
- 10 Mediante resolución de 2 de abril de 2020 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso por infundado debido a que la recurrente no había demostrado que el término «basmati» le permitía prohibir el uso de la marca solicitada en el Reino Unido en virtud del acto ilícito de extensión de la usurpación de denominación en *common law*.
- 11 De las pruebas aportadas por la recurrente se desprende que, para que una acción prospere por ese acto ilícito, debe demostrarse, primero, que el término «basmati» designa una clase bien definida de productos; segundo, que ese término goza de un renombre que da lugar a un «goodwill» (es decir, una fuerza de atracción de clientela) en una parte significativa del público del Reino Unido; tercero, que la recurrente es uno de los numerosos operadores económicos facultados para invocar el goodwill asociado a dicho término; cuarto, que existe una representación engañosa por el solicitante que induce o puede inducir al público a creer que los productos ofrecidos con el signo controvertido son de arroz basmati, y, quinto, que ha sufrido o puede sufrir un perjuicio como consecuencia de la confusión generada por dicha representación engañosa.
- 12 La Sala de Recurso estimó que se cumplían los tres primeros requisitos de la forma extensiva de la acción por usurpación de denominación. En cambio, consideró que la recurrente no había demostrado que la utilización del signo cuyo registro se impugnaba pudiera dar lugar a una presentación engañosa del término renombrado «basmati». Además, la Sala de Recurso estimó que, en el presente caso, no cabía esperar que el uso de la marca solicitada causara a la recurrente un perjuicio comercial por la pérdida de ventas, en la medida en que los productos de que se trataba eran productos distintos del arroz, mientras que la recurrente vendía exclusivamente arroz. Del mismo modo, ninguna alegación explicaba de qué manera el uso de la marca solicitada podría afectar al carácter distintivo del término «basmati», habida cuenta de que el arroz «super basmati» era una variedad reconocida de arroz basmati.

## **Pretensiones de las partes**

- 13 La recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada y estime la oposición en relación con todos los productos.
  - Subsidiariamente, devuelva el asunto a la EUIPO para que lo vuelva a examinar.
  - Condene en costas a la EUIPO, incluidas las causadas ante la Sala de Recurso y la División de Oposición.
- 14 La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente.

## **Fundamentos de Derecho**

### ***Sobre el objeto y la admisibilidad del recurso***

- 15 En primer lugar, la EUIPO sostiene que, en la medida en que la oposición al registro de la marca solicitada se basa en una marca anterior no registrada en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y habida cuenta de la retirada de este Estado de la Unión Europea desde el 1 de febrero de 2020, la expiración del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada de dicho Estado 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») priva de objeto al procedimiento de oposición y al presente recurso. En su opinión, desde el final del período transitorio, las referencias hechas en el Reglamento 2017/1001 a los Estados miembros y al Derecho de los Estados miembros ya no se refieren al Reino Unido ni al Derecho del Reino Unido. Por consiguiente, a partir de esa fecha, en primer término, la marca solicitada no produce ningún efecto jurídico en el territorio del Reino Unido; en segundo término, el derecho invocado por la recurrente ya no constituye un «derecho anterior» a efectos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001, y, en tercer término, tras el eventual registro de la marca solicitada, no puede surgir ningún conflicto, ya que esta última no está protegida en el Reino Unido, mientras que el derecho anterior está protegido exclusivamente en el Reino Unido.
- 16 El Acuerdo de retirada, que recoge las disposiciones relativas a la retirada del Reino Unido de la Unión, entró en vigor el 1 de febrero de 2020. Este Acuerdo establece un período transitorio del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020. El artículo 127 del Acuerdo de retirada establece que, salvo disposición en contrario, durante el período transitorio, el Derecho de la Unión seguirá siendo aplicable en el Reino Unido.
- 17 El objeto del presente litigio es la resolución de la Sala de Recurso de 2 de abril de 2020, en la que esta se pronunció sobre la existencia del motivo de oposición invocado por la recurrente. Pues bien, la existencia de un motivo de oposición relativo debe apreciarse, a más tardar, en el momento en el que la EUIPO se pronuncia sobre la oposición. En efecto, el Tribunal ha declarado recientemente que la marca anterior que sirve de base a la oposición debe ser válida no solo en el momento de la publicación de la solicitud de registro de la marca solicitada, sino

también en el momento en el que la EUIPO se pronuncia sobre la oposición [sentencia de 14 de febrero de 2019, *Beko/EUIPO — Acer (ALTUS)*, T-162/18, no publicada, EU:T:2019:87, apartado 41]. Sin embargo, existe una jurisprudencia contraria según la cual, para apreciar la existencia de un motivo de oposición relativo, debe atenderse al momento en el que se presentó la solicitud de registro de marca de la Unión contra la que se ha formulado oposición sobre la base de una marca anterior [sentencias de 17 de octubre de 2018, *Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)*, T-8/17, no publicada, EU:T:2018:692, apartado 76; de 30 de enero de 2020, *Grupo Textil Brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE)*, T-598/18, EU:T:2020:22, apartado 19, y de 23 de septiembre de 2020, *Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)*, T-421/18, EU:T:2020:433, apartado 34]. Según esta última jurisprudencia, el hecho de que el signo anterior pueda perder el estatuto de marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico cuyo alcance no es únicamente local en un momento posterior a esa fecha, en particular a raíz de una eventual retirada del Estado miembro en el que la marca goza de protección, es, en principio, irrelevante para el resultado de la oposición (véase, por analogía, la sentencia de 30 de enero de 2020, *BROWNIE*, T-598/18, EU:T:2020:22, apartado 19).

- 18 En el presente caso, no procede resolver esta cuestión. En efecto, el Sr. Chakari solicitó el registro de la marca de la Unión el 14 de junio de 2017 y, por lo tanto, en un momento en el que el Reino Unido era un Estado miembro de la Unión. La resolución de la Sala de Recurso se dictó el 2 de abril de 2020, es decir, después de que el Reino Unido se retirase de la Unión, pero durante el período transitorio. A falta de disposiciones en sentido contrario en el Acuerdo de retirada, el Reglamento 2017/1001 continúa siendo de aplicación a las marcas del Reino Unido y a las marcas anteriores no registradas en el Reino Unido utilizadas en el tráfico económico. Por lo tanto, la marca anterior sigue gozando, hasta el final del período transitorio, de la misma protección que aquella de la que habría disfrutado de no haberse producido la retirada del Reino Unido de la Unión (sentencia de 23 de septiembre de 2020, *MUSIKISS*, T-421/18, EU:T:2020:433, apartado 33).
- 19 En cualquier caso, 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, implicaría, para el Tribunal, tomar en consideración motivos aparecidos después de adoptarse la resolución impugnada, que no afectan al fundamento de dicha resolución [véase, por analogía, la 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]. Pues bien, dado que el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO en el sentido del artículo 72 del Reglamento 2017/1001, el Tribunal, para apreciar dicha legalidad, debe atender, en principio, a la fecha de la resolución impugnada.
- 20 De lo anterior se deduce que, cualquiera que sea el momento decisivo al que se haya optado por referirse (el momento de presentación de la solicitud de marca o el de la resolución de la Sala de Recurso), la marca invocada por la recurrente en apoyo de la oposición y de su recurso puede fundamentar la oposición.
- 21 Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones formuladas por la EUIPO. Si bien de la sentencia de 14 de febrero de 2019, *ALTUS* (T-162/18, no publicada, EU:T:2019:87), apartados 41 a 43, invocada por la EUIPO, se desprende que la marca anterior que sirve de base a la oposición

debe seguir siendo válida en el momento en que resuelve sobre ella, de ello no cabe deducir que un recurso ante el Tribunal queda sin objeto cuando dicha marca pierda su condición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001 durante el procedimiento ante el Tribunal.

- 22 La sentencia de 2 de junio de 2021, *Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company* (Representación de un jugador de polo) (T-169/19, EU:T:2021:318), a la que también hace referencia la EUIPO, y que, en su opinión, se refiere a una cuestión «conexa», no es pertinente, de hecho, para el presente litigio. En primer término, el asunto que dio lugar a dicha sentencia no se refiere a un procedimiento de oposición, sino a la cuestión de cuál es la fecha en la que debe estar protegido un derecho anterior para poder basar una solicitud de nulidad en el artículo 52, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). En segundo término, según la solución adoptada en la citada sentencia, en el marco de la aplicación de esta disposición, el titular de un derecho de propiedad industrial anterior contemplado en esa disposición debe acreditar que puede prohibir el uso de la marca de la Unión controvertida no solo en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esa marca, sino también en la fecha en la que la EUIPO se pronuncia sobre la solicitud de nulidad (sentencia de 2 de junio de 2021, *Representación de un jugador de polo*, T-169/19, EU:T:2021:318, apartado 30). Pues bien, tal fecha no es posterior a las mencionadas en el anterior apartado 20.
- 23 Por lo tanto, la retirada del Reino Unido de la Unión no supuso la pérdida del objeto del presente litigio.
- 24 En segundo lugar, la EUIPO sostiene que, dado que la anulación de la resolución impugnada ya no puede reportar ningún beneficio a la recurrente, esta ya no tiene interés en ejercitar la acción en el presente procedimiento. Señala que, aun cuando denegara la solicitud de marca de la Unión, el solicitante podría transformar su marca en solicitudes de marcas nacionales en todos los Estados miembros de la Unión, conservando, conforme al artículo 139 del Reglamento 2017/1001, la prioridad de la solicitud de marca de la Unión denegada. De este modo, el solicitante obtendría la protección de la marca en el mismo territorio que si se desestimara la oposición presentada contra dicha solicitud de marca de la Unión. En la vista, la EUIPO añadió que, en su opinión, la falta de interés en ejercitar la acción se deriva además del hecho de que, en el supuesto de que el Tribunal anulara la resolución impugnada y de que, en consecuencia, el litigio fuera devuelto a la Sala de Recurso, esta no podría sino desestimar el recurso, dado que de la jurisprudencia en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 14 de febrero de 2019, *ALTUS* (T-162/18, no publicada, EU:T:2019:87), y de 2 de junio de 2021, *Representación de un jugador de polo* (T-169/19, EU:T:2021:318), se desprende que la marca protegida en la que se basa la oposición no debe haber perdido su validez en el momento en el que la EUIPO adopta su resolución.
- 25 Según reiterada jurisprudencia, el interés del recurrente en ejercitar la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de la interposición de este, so pena de que se declare la inadmisibilidad. El objeto del litigio debe subsistir, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso ha de poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (véanse las sentencias de 7 de junio de 2007, *Wunenburger/Comisión*, C-362/05 P, EU:C:2007:322, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 8 de octubre de 2014, *Estrella dentro de un círculo*, T-342/12, EU:C:2007:858, apartado 23 y jurisprudencia citada). Ahora bien, si el interés del recurrente en ejercitar la acción desaparece durante el procedimiento, una resolución del Tribunal sobre el fondo no puede procurar beneficio alguno a dicho recurrente.

- 26 De entrada, debe desestimarse la alegación de la EUIPO de que la falta de interés en ejercitar la acción resulta del hecho de que el solicitante podría transformar su marca en solicitudes de marcas nacionales en todos los Estados miembros de la Unión y obtendría así la protección de la marca en el mismo territorio que si se desestimara la oposición presentada contra dicha solicitud de marca de la Unión. En efecto, estas consideraciones son aplicables, en principio, a cualquier procedimiento de oposición.
- 27 Además, la EUIPO sostiene erróneamente que la Sala de Recurso a la que se devolvería el litigio si el Tribunal anulase la resolución impugnada se vería obligada a desestimar el recurso por falta de marca anterior protegida por el Derecho de un Estado miembro. La EUIPO parte de una premisa errónea al sostener que la Sala de Recurso debe atender, para apreciar los hechos, al momento de su nueva resolución. En efecto, tras la anulación de la resolución de la Sala de Recurso, el recurso interpuesto por la recurrente ante dicha Sala vuelve a quedar pendiente de resolución [sentencia de 8 de febrero de 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Marpefa (Vieta), T-879/16, EU:T:2018:77, apartado 40]. Por lo tanto, corresponde a esta última resolver de nuevo sobre ese mismo recurso, y ello en función de la situación que existía en el momento de su interposición, ya que el recurso queda de nuevo pendiente en la misma fase en la que se encontraba antes de la resolución impugnada. De lo anterior se desprende que la jurisprudencia citada por la EUIPO en apoyo de su razonamiento no es pertinente. En efecto, dicha jurisprudencia no hace sino confirmar que, en cualquier caso, no puede exigirse que la marca en la que se basa la oposición siga existiendo en un momento posterior a la resolución de la Sala de Recurso.
- 28 De ello se deduce que el presente asunto no ha quedado sin objeto y que perdura el interés de la recurrente en ejercitar la acción.

### ***Sobre el fondo***

#### *Sobre la determinación del Reglamento aplicable ratione temporis*

- 29 Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro controvertida en el presente asunto, a saber, el 14 de junio de 2017, 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 (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).
- 30 Como consecuencia, en el presente asunto, por lo que se refiere a las normas sustantivas, las referencias que hacen la Sala de Recurso en la resolución impugnada y las partes en sus escritos procesales al artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001 deben entenderse hechas al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, de idéntico tenor.

#### *Sobre el recurso de anulación*

- 31 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. Impugna, en particular, la conclusión de la Sala de Recurso de que no puede demostrarse un riesgo de presentación engañosa sobre la base de los productos controvertidos, así como la apreciación de que el uso de la marca solicitada no

puede causarle un perjuicio al no existir riesgo de una pérdida directa de ventas. En su opinión, la Sala de Recurso interpretó erróneamente el derecho relativo a la usurpación de denominación y las condiciones en las que una presentación engañosa puede fundamentar un recurso.

- 32 A tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, el titular de una marca no registrada o de un signo que no sea una marca puede oponerse al registro de una marca de la Unión cuando se cumplan los cuatro requisitos siguientes: el signo se utiliza en el tráfico económico; tiene un alcance que no es únicamente local; se han adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión, y dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estos requisitos tienen carácter acumulativo, de modo que, cuando una marca no registrada o un signo no cumpla alguno de ellos, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 [véase la sentencia de 24 de octubre de 2018, Bacardi/EUIPO — Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, apartado 43 y jurisprudencia citada].
- 33 Los dos primeros requisitos, es decir, los relativos al uso del signo en el tráfico económico y al alcance del signo o de la marca invocado, alcance que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y deben interpretarse, por lo tanto, a la luz del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 24 de octubre de 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, apartado 44 y jurisprudencia citada).
- 34 En cambio, de la precisión «si, y en la medida en que, con arreglo [...] al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo» resulta que los otros dos requisitos, enumerados en el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009, se aprecian, a diferencia de los requisitos precedentes, siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que regule el signo invocado. Esta remisión al Derecho que regula el signo invocado está justificada, porque el Reglamento n.º 207/2009 reconoce la posibilidad de que se invoquen en contra de una marca de la Unión signos ajenos al sistema de marca de la Unión. Por consiguiente, solo el Derecho que regule el signo invocado permite determinar si este es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior (véase la sentencia de 24 de octubre de 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, apartado 45 y jurisprudencia citada).
- 35 De conformidad con el artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, la carga de probar que se cumple el requisito de que el signo invocado confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior recae sobre el oponente ante la EUIPO [véase la sentencia de 23 de mayo de 2019, Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT), T-312/18, no publicada, EU:T:2019:358, apartado 100 y jurisprudencia citada]. No obstante, dado que el control judicial ejercido por el Tribunal debe cumplir las exigencias del principio de tutela judicial efectiva, el examen que realiza el Tribunal con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 constituye un control de legalidad pleno (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 52).
- 36 Por lo tanto, en el presente asunto, es preciso comprobar si la Sala de Recurso tomó en consideración las disposiciones nacionales pertinentes y si examinó correctamente, a la luz de tales disposiciones, los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

- 37 La oposición de la recurrente se basa en la forma extensiva de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho aplicable en el Reino Unido. La recurrente invoca la sentencia de 18 de enero de 2012, *Tilda Riceland Private/OAMI — Siam Grains (BASmALI)* (T-304/09, EU:T:2012:13), apartado 18, que aplica la normativa nacional pertinente, y se refiere a la *Trade Marks Act, 1994* (Ley de Marcas del Reino Unido), cuyo artículo 5, apartado 4, dispone, en particular, que una marca no podrá registrarse si, o en la medida en que, puede impedirse su uso en el Reino Unido por razón de cualquier norma jurídica (en particular, en virtud del Derecho relativo a la usurpación de denominación) que proteja una marca no registrada o cualquier otro signo utilizado en el tráfico económico.
- 38 Del artículo 5, apartado 4, de la Ley de Marcas del Reino Unido, tal como lo han interpretado los tribunales nacionales, resulta que la parte que lo invoque debe aportar la prueba de que, conforme al régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho aplicable en el Reino Unido, se cumplen tres requisitos: primero, que el signo en cuestión haya adquirido un goodwill; segundo, que la oferta con ese signo de los productos designados por la marca posterior constituya una presentación engañosa por parte del titular de dicha marca, y, tercero, que exista un perjuicio causado al goodwill [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2018, *Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)*, T-328/16, no publicada, EU:T:2018:649, apartados 22 a 25 y jurisprudencia citada, y de 23 de mayo de 2019, *AQUAPRINT*, T-312/18, no publicada, EU:T:2019:358, apartado 102].
- 39 Si bien la presentación engañosa, intencionada o no, por parte del demandado en la acción por usurpación de denominación es la que puede llevar a los clientes de quien promueve dicha acción a atribuir a este último el origen comercial de los productos y servicios ofrecidos por el demandado (véase la sentencia de 23 de mayo de 2019, *AQUAPRINT*, T-312/18, no publicada, EU:T:2019:358, apartado 103 y jurisprudencia citada), de las resoluciones de los tribunales del Reino Unido resulta que un signo utilizado para designar bienes y servicios puede haber adquirido cierta reputación en el mercado, a efectos del Derecho aplicable a la usurpación de denominación, aun cuando sea utilizado por varios operadores en el marco de su actividad comercial (*Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856*). Por lo tanto, esta forma «extensiva» de la usurpación de denominación, reconocida por los tribunales del Reino Unido, permite a varios operadores tener derechos sobre un signo que haya adquirido una reputación en el mercado [véase la sentencia de 30 de septiembre de 2015, *Tilda Riceland Private/OAMI — Siam Grains (BASmALI)*, T-136/14, EU:T:2015:734, apartado 22 y jurisprudencia citada].
- 40 En la forma «extensiva» del acto ilícito de usurpación de denominación, el demandado induce a error sobre el origen o la naturaleza de sus productos presentándolos de manera engañosa como procedentes de una región determinada, o como poseedores de unas características o una composición particulares. Esta presentación engañosa puede realizarse mediante la utilización de un término descriptivo o genérico que no describe correctamente los productos del demandado, dando a entender que poseen una característica o una cualidad de la que carecen [véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2017, *Alfonso Egüed/EUIPO — Jackson Family Farms (BYRON)*, T-45/16, EU:T:2017:518, apartado 95].
- 41 En el presente caso, el motivo invocado por la recurrente se refiere a los requisitos segundo y tercero citados en el anterior apartado 38, a saber, los relativos, por un lado, a la presentación engañosa y, por otro, al perjuicio causado al goodwill adquirido por el signo anterior.

– *Sobre la presentación engañosa*

- 42 En primer lugar, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta los requisitos legales de la forma extensiva de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho aplicable en el Reino Unido al limitarse, en su examen del riesgo de presentación engañosa, a la cuestión de si un número significativo de miembros del público pertinente podía ser inducido a error en cuanto al origen comercial del producto de que se trata, en vez de plantear la cuestión de si ese público podía ser inducido a error en cuanto a la identificación de las características y cualidades intrínsecas de dicho producto.
- 43 En segundo lugar, la recurrente alega que el hecho de que el arroz no forme parte de los productos de que se trata no es determinante. En su opinión, en la medida en que se induce al público pertinente a creer que la base de dichos productos es el arroz basmati, cuando no es así, se cumple el requisito relativo a la presentación engañosa. Considera que el goodwill asociado al término «basmati» se extiende no solo al arroz basmati, sino también a los productos que lo contienen o a base de ese arroz y etiquetados como tales, lo que se desprende igualmente de la resolución de 9 de agosto de 2016 de la United Kingdom Intellectual Property Office (Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido) en el procedimiento de oposición O-378-16 (en lo sucesivo, «resolución Basmati Bus»). Las características mínimas del arroz basmati, que lo convierten en una clase bien definida, siguen existiendo en ambos casos. Añade que el público pertinente, cuando compra un producto designado como producto a base de arroz basmati o que lo contiene, espera que dicho producto contenga efectivamente ese arroz y de la resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil], *Taittinger SA v ALLBEV LTD* (1993) F.S.R. 641 (en lo sucesivo, «sentencia Taittinger»), y de la resolución Basmati Bus se desprende que el requisito relativo a la presentación engañosa puede cumplirse en relación con productos de distinta naturaleza. En su opinión, según la jurisprudencia del Reino Unido, una de las principales características de la legislación relativa a la usurpación de denominación es el hecho de que no es necesario que los productos sean idénticos o gocen de un renombre y un goodwill de igual amplitud para que exista una presentación engañosa que pueda dar lugar a un recurso o generar un perjuicio.
- 44 En tercer lugar, la recurrente alega que la Sala de Recurso también basó erróneamente su resolución en la consideración de que no había sostenido, y aún menos probado, que el Sr. Chakari utilizaba la marca solicitada en el Reino Unido y que dicha utilización concernía a productos que no se elaboraban a partir de arroz basmati auténtico. A su juicio, sin necesidad de aportar una prueba concreta a este respecto, el riesgo de presentación engañosa del término renombrado «basmati» se deriva de un uso correcto y ficticio de dicha marca. Estima que, dado que es uno de los titulares del goodwill asociado al término «basmati» y que ese término se utiliza en el Reino Unido para describir un tipo concreto de arroz, dicho riesgo proviene de la amplia descripción de los productos designados por esa marca, que incluyen productos preparados a partir de cualquier tipo de arroz. Por lo tanto, en su opinión, es preciso tomar en consideración un uso legítimo y ficticio de la marca solicitada en relación con la descripción general de dichos productos.
- 45 En cuarto lugar, la recurrente puntualiza que sus alegaciones no pretenden justificar la prohibición de utilización de la marca solicitada por el Sr. Chakari debido a la calidad de los productos a base de arroz designados por dicha marca, sino que se refieren al hecho de que nada en la descripción de los productos de que se trata exige que se fabriquen únicamente a base de arroz basmati auténtico, de modo que pueden no contener arroz basmati en absoluto.

- 46 La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente. En primer lugar, considera que es cierto que la legislación en materia de usurpación de denominación se caracteriza por el hecho de que los productos respectivos no deben ser los mismos, ni gozar de un renombre y un goodwill de la misma amplitud, para apreciar un riesgo de presentación engañosa y de perjuicio causado al goodwill. Sin embargo, ello no invalida el razonamiento de la Sala de Recurso, dado que no indicó ni dio a entender que los productos controvertidos debían ser los mismos que aquellos respecto de los que la marca anterior gozaba de un goodwill. Además, según la EUIPO, el hecho de que los productos respectivos no deban ser los mismos no significa que un mero vínculo entre ellos, por ejemplo en cuanto a los ingredientes, sea suficiente para inducir a una presentación engañosa. Por lo tanto, la Sala de Recurso subrayó fundamentalmente que el goodwill adquirido para un tipo concreto de arroz, en el caso de autos el arroz basmati, no era asimilable a un goodwill adquirido para productos que contienen arroz. Considera que, dado que el goodwill es la fuerza de atracción de clientela, su alcance se define por los productos y servicios a los que el público pertinente asocia esa fuerza de atracción. Puesto que la recurrente forma parte de un grupo de empresas que utilizan el término «basmati» para designar un tipo concreto de arroz, el arroz es el producto al que se extiende el goodwill adquirido. Añade que las conclusiones de la Sala de Recurso demuestran que el punto de partida era que el término «basmati» gozaba de un goodwill para el producto «arroz» y que procedía determinar si la utilización de ese término en relación con los productos en cuestión se beneficiaba de ese goodwill al suscitar en el consumidor una presentación engañosa. Por lo que respecta a la harina de arroz, las comidas preparadas a base de arroz o la harina de arroz para pienso, según la EUIPO, no se ha aportado prueba alguna para demostrar que el tipo de arroz utilizado constituía para los consumidores un factor importante en la decisión de compra de dichos productos.
- 47 En segundo lugar, la EUIPO estima que la Sala de Recurso no eludió el examen del uso ficticio de la marca solicitada, sino que contempló claramente tal uso, que podría incluir el uso para productos que no contienen o que no se elaboran a base de arroz basmati.
- 48 Por otra parte, la EUIPO subraya que, aun cuando la recurrente pudiera demostrar que el público pertinente percibe el término «basmati» en el sentido de que indica que los productos en cuestión están constituidos por arroz basmati o contienen arroz basmati, ello no bastaría para estimar la oposición, en la medida en que no se ha aportado ninguna prueba en apoyo de la postura según la cual el Sr. Chakari tenía intención de utilizar la marca solicitada para productos distintos de los constituidos por arroz basmati o que contienen arroz basmati. En su opinión, la forma extensiva de la acción por usurpación de denominación es una creación jurisprudencial resultante de acciones por violación de marca contra un uso engañoso efectivo de una marca, y no contra un uso futuro, puramente hipotético, cuando nada indica que dicho uso vaya a ser engañoso. Considera que, en el marco del procedimiento de registro de una marca, a falta de prueba de la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo grave de engaño futuro, la mera posibilidad de que tal uso engañoso pueda producirse en el futuro no basta para impedir el registro de una marca cuando la especificación autoriza un uso de buena fe. Añade que este enfoque se corresponde con una reiterada práctica en relación con amplias categorías de productos a las que se refiere el motivo absoluto por inducción a error en virtud del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, en cuyo marco se presume que los solicitantes no actúan de mala fe. Según la EUIPO, el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que dispone que se declarará la nulidad de la marca si, a consecuencia del uso que haga de ella el titular para los productos para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos, constituye una protección suficiente.

- 49 En tercer lugar, según la EUIPO, la recurrente se equivoca al alegar que la Sala de Recurso incurrió en error al partir de la premisa de que la argumentación de la recurrente se basaba en la cuestión de si los productos en cuestión podían contener una calidad inferior o superior de arroz basmati. Considera que no es así, ya que la Sala de Recurso únicamente expuso los límites de la forma extensiva del acto ilícito de usurpación de denominación y subrayó que la recurrente no gozaba del mismo tipo de derechos de monopolio vinculados a los signos distintivos de un origen comercial único, en los que se basan la mayoría de los demás motivos de oposición relativos previstos en el Reglamento n.º 207/2009.
- 50 El artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 es aplicable a las marcas no registradas y a cualquier «otro signo» utilizado en el tráfico económico. La función del uso del signo de que se trate puede ser, dependiendo de la naturaleza de dicho signo, no sólo la identificación por el público pertinente del origen comercial del producto, sino también, en particular, la identificación de su origen geográfico y de las cualidades particulares que le son propias o de las características en las que se basa su reputación. Por lo tanto, la marca anterior en cuestión, dependiendo de su naturaleza, puede calificarse de elemento distintivo cuando sirve para identificar los productos o servicios de una empresa con respecto a los de otra, pero también, en particular, cuando sirve para identificar determinados productos o servicios con respecto a otros productos o servicios similares (véase la sentencia de 30 de septiembre de 2015, BASmALL, T-136/14, EU:T:2015:734, apartado 29 y jurisprudencia citada).
- 51 Como se ha precisado en el apartado 40 de la presente sentencia, en la forma «extensiva» del acto ilícito de usurpación de denominación, en la que se basa el presente recurso, el demandado induce a error sobre el origen o la naturaleza de sus productos presentándolos de manera engañosa como procedentes de una región determinada, o como poseedores de unas características o una composición particulares. Esta presentación engañosa puede realizarse mediante la utilización de un término descriptivo o genérico que no describe correctamente los productos del demandado, dando a entender que poseen una característica o una cualidad de la que carecen (sentencia de 18 de julio de 2017, BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, apartado 95).
- 52 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que se cumplían los primeros requisitos de la forma extensiva de la acción por usurpación de denominación, en la medida en que el término «basmati» se utilizaba en el Reino Unido para describir una clase de productos determinada y ese término gozaba de renombre en el Reino Unido, dando lugar a un goodwill en una parte significativa del público, del que la recurrente era uno de los titulares.
- 53 Por lo que se refiere al requisito relativo a una presentación engañosa, la Sala de Recurso estimó erróneamente que ningún medio de prueba aportado por la recurrente permitía concluir que el renombre del término «basmati» y el goodwill que de él se derivaba fueran más allá de la clase de productos claramente definida, a saber, un tipo concreto de arroz, para cubrir un producto de diferente naturaleza, pero que contenía el arroz como ingrediente.
- 54 En primer lugar, en la medida en que la Sala de Recurso, en el punto 20 de la resolución impugnada, basó su apreciación en la carga de la prueba que recaía sobre la recurrente y en la jurisprudencia del Reino Unido invocada por esta, debe precisarse que, con independencia del valor probatorio de dicha jurisprudencia, el examen de la Sala de Recurso no debería haberse limitado a esta jurisprudencia tal como fue presentada por la recurrente. En efecto, cuando la EUIPO debe tener en cuenta el Derecho nacional del Estado miembro que confiere protección al signo anterior en el que se basa la oposición, debe informarse de oficio acerca del Derecho nacional del Estado miembro de que se trate si tal información resulta necesaria, en particular,

para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación del motivo de denegación de registro controvertido (véase la sentencia de 24 de octubre de 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, apartado 85 y jurisprudencia citada).

- 55 En segundo lugar, es cierto que de la jurisprudencia del Reino Unido sobre el acto ilícito de usurpación de denominación se desprende que, cuando el goodwill asociado a un término ha quedado acreditado en relación con determinados productos y servicios y ese término se utiliza posteriormente en relación con otros productos o servicios, la existencia de un riesgo de presentación engañosa es tanto más difícil de demostrar cuanto más diferentes sean esos productos y servicios. Pues bien, en esa misma jurisprudencia se ha precisado que, aun cuando dicha circunstancia sea un elemento que debe tenerse en cuenta al analizar un eventual riesgo de presentación engañosa, la existencia de un ámbito de actividad común no es un factor determinante [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2018, DEEP PURPLE, T-328/16, no publicada, EU:T:2018:649, apartados 30 y 31, y de 2 de diciembre de 2020, Monster Energy/EUIPO — Nanjing aisiyou Clothing (Representación de un arañazo con forma de garra), T-35/20, no publicada, EU:T:2020:579, apartado 86].
- 56 Por lo que respecta, más concretamente, a la ampliación del acto ilícito de usurpación de denominación, la recurrente se refirió a la sentencia Taittinger, de la que se desprende que puede existir una presentación engañosa incluso en presencia de productos de naturaleza diferente [sentencia Taittinger, páginas 641, 665 y 667; véase, asimismo, la resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil], Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, apartados 9 y 15]. En efecto, en la sentencia Taittinger, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil] estimó que era plausible que una parte no insignificante del público pudiera creer que el producto en cuestión, titulado «Elderflower Champagne», no era champán, pero que estaba asociado en cierto modo a dicho producto. La parte del público que se daría cuenta de que se trataba de una bebida no alcohólica podría creer que los productores de champán habían creado un champán no alcohólico del mismo modo que sucede con el vino no alcohólico o la cerveza no alcohólica.
- 57 De ello se desprende que no se requiere una identidad de los productos de que se trata y, como por otra parte reconoce la propia EUIPO, la existencia de un riesgo de presentación engañosa también puede acreditarse para productos únicamente similares. Esto es tanto más cierto en el caso de los productos de que se trata, al ser todos a base de arroz y, por lo tanto, muy similares al arroz basmati.
- 58 Por consiguiente, aunque el goodwill asociado al término «basmati» se refiere únicamente al arroz basmati como una variedad o una clase de productos, como se señaló en el punto 16 de la resolución impugnada en referencia a la resolución Basmati Bus, una parte no insignificante del público pertinente podría creer que los productos citados por la Sala de Recurso, a saber, la harina de arroz, los refrigerios a base de arroz, la pulpa de arroz o la harina de arroz para pienso, etiquetados «Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice», están asociados en cierto modo al arroz basmati. Así pues, la recurrente alega acertadamente que dicho público, al comprar un producto designado como elaborado a base de arroz basmati o que lo contiene, espera que dicho producto contenga efectivamente ese arroz.

- 59 La Sala de Recurso también erró al considerar, con respecto a determinados productos, como la harina de arroz, los refrigerios a base de arroz, la pulpa de arroz o la harina de arroz para pienso, que ningún elemento de prueba indicaba que el tipo de arroz utilizado para la fabricación de dichos productos fuera pertinente para los consumidores y, por lo tanto, pudiera influir en su decisión de compra.
- 60 En efecto, nada permite concluir que tal exigencia pueda deducirse de la norma nacional en la que se basa la oposición en el presente caso. Por el contrario, de la resolución Basmati Bus se desprende que se cumple el requisito de existencia de riesgo de presentación engañosa cuando el público pertinente puede verse inducido a creer que los productos de que se trata están elaborados a base de arroz basmati o lo contienen, mientras que no es así. El pasaje pertinente de esta resolución se ha citado en el punto 19 del escrito de recurso:
- «Un gran número de [consumidores] esperará recibir arroz basmati más que otro tipo de arroz. Si dichos servicios no ofrecen arroz basmati, lo que autoriza la especificación existente, existe un riesgo de presentación engañosa.»
- 61 Por lo que respecta a la apreciación de la Sala de Recurso de que el mero riesgo de que los productos en cuestión puedan ser de calidad inferior a la del arroz basmati no autoriza a la recurrente a prohibir el uso de la marca solicitada en la medida en que la normativa sobre usurpación de denominación no tiene por objeto garantizar al consumidor la calidad de lo que compra, basta con señalar que la recurrente aduce, fundadamente, que sus alegaciones tienen por objeto justificar la prohibición de la utilización de la marca solicitada por el Sr. Chakari debido a que, por la amplia descripción de los productos que designa la marca solicitada, esos productos pueden no contener arroz basmati en absoluto.
- 62 Por último, por lo que se refiere a la afirmación de la Sala de Recurso de que la recurrente no sostuvo, y aún menos probado, que la marca solicitada se utilizaba en el Reino Unido y que dicha utilización concernía a productos que no se elaboraban a partir de arroz basmati auténtico, procede señalar que el uso efectivo de la marca solicitada no figura entre los requisitos de la acción por usurpación de denominación. En efecto, de la resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Sala de lo Civil], Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20, apartados 71 a 85, se desprende que debe presumirse un uso correcto y ficticio de la marca solicitada. Respecto a la forma extensiva de la acción por usurpación de denominación, este resultado se ve confirmado también por la resolución Basmati Bus, en la que la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido no exigió la prueba de que la marca controvertida (Basmati Bus) se hubiera utilizado efectivamente para un arroz de gama estándar, sino que se limitó a declarar que, «si [los servicios en cuestión] no [ofrecían] arroz basmati, lo que [permitía] la especificación existente, [existía] un riesgo de presentación engañosa» (resolución Basmati Bus, punto 54).
- 63 Por otra parte, el uso efectivo de la marca solicitada tampoco es un requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- 64 De ello se deduce que la recurrente alega fundadamente que el riesgo de presentación engañosa se deriva de un uso correcto y ficticio de la marca solicitada a la luz de la descripción general de los productos en cuestión, es decir, de los productos a base de arroz.

- 65 Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la EUIPO, en esencia, de que la forma extensiva de la acción por usurpación de denominación se asemeja al motivo de denegación absoluto basado en el carácter engañoso de la marca en virtud del artículo 7, apartado 1, letra g), o del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, disposiciones para cuya aplicación se presume que los solicitantes no actúan de mala fe, de modo que la EUIPO no formula ninguna objeción de oficio, a menos que pueda suponerse que existe un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño para el consumidor.
- 66 En efecto, como se ha señalado en los anteriores apartados 32 a 34, el requisito, establecido en el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009, de que la marca no registrada o el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior constituye un requisito que se aprecia a la luz de los criterios establecidos en el Derecho que regule el signo invocado. De lo anterior se deduce que la práctica reiterada en relación con la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra g), o en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento no es pertinente para la interpretación del Derecho nacional, que se rige exclusivamente por la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 190).

– *Sobre el perjuicio*

- 67 La recurrente alega que el perjuicio causado al goodwill asociado al término «basmati» puede producirse si unos productos alimenticios supuestamente elaborados a base de arroz basmati se elaboran, en realidad, a base de otro tipo de arroz y subraya que el perjuicio consiste en la pérdida de carácter distintivo o de «la particularidad y la exclusividad» incluso del auténtico arroz basmati. La afirmación de la Sala de Recurso de que ninguna alegación explica de qué manera podría afectar el uso de la marca solicitada al carácter distintivo de dicho término, habida cuenta de que la variedad «super basmati» es una variedad reconocida de arroz basmati, no es pertinente, en la medida en que esta afirmación presupone que dicha marca se utiliza para productos a base de arroz basmati.
- 68 Por un lado, la EUIPO sostiene que las observaciones de la Sala de Recurso a este respecto no son determinantes para el resultado de la resolución impugnada. Por otro lado, en su opinión, la Sala de Recurso reconoció claramente que la afectación del carácter distintivo constituye un tipo de perjuicio potencial que puede producirse en el caso de un acto ilícito de usurpación de denominación. No obstante, señaló acertadamente que la recurrente no había formulado ninguna alegación para demostrar la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo grave de engaño futuro al consumidor, a saber, la presentación por el Sr. Chakari de un arroz que no pertenecía a la variedad basmati como arroz basmati.
- 69 A este respecto, es cierto que la Sala de Recurso indicó que desestimaba el motivo basado en la forma extensiva de la usurpación de denominación basándose únicamente en la inexistencia de presentación engañosa del término renombrado «basmati». Sin embargo, la Sala de Recurso, en el punto 24 de la resolución impugnada, se pronunció sobre la cuestión del perjuicio, al considerar que no cabía esperar que el uso de la marca solicitada causara a la recurrente un perjuicio comercial, debido a que «no [veía] de qué modo el uso [de dicha marca] para [los productos en cuestión] podría causar una pérdida directa de ventas a la recurrente, la cual, según sus propias observaciones, [era] un importante proveedor de arroz únicamente y no [de dichos productos]». Esta apreciación es errónea.

- 70 En efecto, como se desprende de la jurisprudencia nacional y como reconoce la propia EUIPO, con independencia del riesgo de una pérdida directa de ventas para la recurrente, el perjuicio consiste en la pérdida de carácter distintivo de dicho signo o de «la particularidad y la exclusividad» incluso del auténtico arroz basmati. A este respecto, de la resolución de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil)] de 2010, mencionada en el anterior apartado 56, se desprende que uno de los elementos que debe probar quien promueve la acción para acreditar un supuesto de extensión de la usurpación de denominación es que ha sufrido, o que es muy probable que sufra, un perjuicio para el goodwill del que es titular por el hecho de que el demandado venda productos falsamente descritos por el signo que se beneficia del goodwill. Según dicha sentencia, el perjuicio puede producirse, en particular, mediante la erosión del carácter distintivo del signo. Además, en la sentencia Taittinger se declaró que, incluso sin riesgo de pérdida significativa o directa de las ventas, todo producto que no fuera champán, pero que estuviera autorizado a describirse como tal, debilitaba inevitablemente dicha particularidad y dicha exclusividad y causaba, por lo tanto, un perjuicio no solo engañoso, sino sobre todo grave (sentencia Taittinger, páginas 641, 668 a 670 y 678).
- 71 Además, en la medida en que la Sala de Recurso señaló que ninguna alegación explicaba de qué manera el uso de la marca solicitada podría afectar al carácter distintivo del término «basmati», habida cuenta de que la variedad «super basmati» es una variedad reconocida de arroz basmati, esta afirmación parte de la premisa errónea de que la utilización de dicha marca se limita a productos a base de arroz basmati o de arroz super basmati. Pues bien, el riesgo de presentación engañosa se deriva, como se ha precisado en el anterior apartado 64, de un uso correcto y ficticio de dicha marca a la luz de la descripción general de los productos controvertidos, a saber, productos a base de una amplia gama de arroz.
- 72 En vista de todo lo anterior, procede estimar el motivo único de la recurrente y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

*Sobre la petición de que se estime la oposición*

- 73 En la segunda parte de su primera pretensión, la recurrente solicita al Tribunal que estime la oposición para todos los productos.
- 74 La EUIPO considera que esta petición es inadmisibles porque requiere proceder a un nuevo examen de hechos, pruebas y observaciones sobre los que la Sala de Recurso no se pronunció.
- 75 A este respecto, es preciso señalar que, en la segunda parte de su primera pretensión, la recurrente solicita al Tribunal, en esencia, que adopte la resolución que considera debería haber adoptado la EUIPO, a saber, una resolución en la que se declare que se cumplen los requisitos de oposición. Solicita así la modificación de la resolución impugnada, tal como se prevé en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. Por lo tanto, esta petición es admisible.
- 76 Sin embargo, la facultad de reforma reconocida al Tribunal en virtud del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 no tiene por efecto conferirle la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, 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 obligación de adoptar [sentencia de 5 de julio de 2011,

Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72; véase, asimismo, la sentencia de 30 de abril de 2019, Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K), T-136/18, no publicada, EU:T:2019:265, apartado 92 y jurisprudencia citada].

- 77 En el presente caso, no concurren los requisitos para que el Tribunal ejerza su facultad de modificación.
- 78 En efecto, la Sala de Recurso basó la resolución impugnada únicamente en el hecho de que la recurrente supuestamente no había demostrado que el uso de la marca solicitada podía dar lugar a una presentación engañosa del término renombrado «basmati». En particular, precisó expresamente que el motivo basado en la forma extensiva de la usurpación de denominación no podía prosperar sin que fuera necesario examinar si se había demostrado el uso de la marca anterior en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. Dado que la Sala de Recurso procedió así a un análisis incompleto de los requisitos de dicha disposición, el Tribunal no puede ejercer la facultad de modificación.
- 79 Por lo tanto, procede desestimar la segunda parte de la primera pretensión de la recurrente, dirigida a obtener la modificación de la resolución impugnada.

#### *Sobre la segunda pretensión*

- 80 La EUIPO alega que la segunda pretensión de la recurrente, formulada con carácter subsidiario y por la que solicita al Tribunal que devuelva el asunto a la EUIPO, no es una pretensión subsidiaria de la anulación, habida cuenta de que tal devolución sería la consecuencia de la primera parte de la primera pretensión si esta fuera estimada.
- 81 En el marco de 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 lo tanto, la segunda pretensión de la recurrente carece de objeto propio, en la medida en que no es sino una consecuencia de la primera parte de la primera pretensión, que tiene por objeto la anulación de la resolución impugnada.

#### **Costas**

- 82 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 83 Por haber sido desestimadas, en lo esencial, las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente causadas en el procedimiento ante el Tribunal y en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

- 84 Sin embargo, mientras que, en virtud del artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se consideran costas recuperables, no sucede lo mismo con los gastos efectuados a efectos del procedimiento ante la División de Oposición. Por lo tanto, procede desestimar la petición de la recurrente relativa a estas últimas costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 2 de abril de 2020 (asunto R 1079/2019-4).**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **Condenar en costas a la EUIPO, incluidos los gastos indispensables en que haya incurrido Indo European Foods Ltd a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de octubre de 2021.

Firmas