

Análisis de la jurisprudencia relativa a la mala fe

Raf Ocquet
11 de julio de 2022

Introducción

- El sistema de marcas de la UE (“MUE”) se basa en el principio del “primer solicitante”, en el sentido de que los derechos a una MUE no se adquieren mediante un uso anterior, sino mediante un registro previo, pero este principio está limitado por *inter alia* la mala fe.
- Está regulada en el Reglamento sobre la marca de la UE n.º 2017/1001 (“RMUE”).
 - 1) La mala fe como fundamento jurídico independiente solo está disponible en procedimientos de anulación - **artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE**. Es una expresión general del principio de que las transacciones comerciales deben realizarse de buena fe.
 - **Es un motivo de nulidad absoluto.**
 - 2) Este principio también se refleja en el **artículo 8, apartado 3, del RMUE** (presentación no autorizada por un agente), que permite a los titulares de marcas oponerse al registro por agentes de sus marcas como MUE. El artículo 8, apartado 3, del RMUE tiene un ámbito de aplicación mucho más limitado que el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE, ya que se limita a un supuesto concreto de mala fe.
 - **Es un motivo de denegación relativo.**

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE

Mala fe

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

- **Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE**

Se declarará la nulidad de una marca de la Unión (...) cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca.

- La “mala fe” **no está definida en la ley** (Conclusiones AG, C-529/07, **Lindt Goldhase**, § 35-36, 41).
- Es un **defecto inherente en la solicitud** que vicia de forma fundamental el registro con independencia de otras circunstancias.
- **Definición basada en la jurisprudencia**, que consiste en:
 - el **Tribunal General de la UE** (1ª Instancia, asuntos marcados con una “T”) y
 - el **Tribunal de Justicia de la UE** (2ª Instancia, asuntos marcados con una “C”)

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

- Es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe **interpretarse de manera uniforme en toda la UE** (C-320/12, **Malaysia Dairy**, § 29).
<=> Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (Artículo 7, apartado 1, f) RMUE)
- **Presunción de buena fe:** Se presume la buena fe mientras no se aporte prueba en contrario (T-136/11, **Pelikan**, § 21, 57; T-395/14, **Best-Lock**, § 43).
=> El solicitante de nulidad lo debe probar.
- **Momento pertinente:** el momento de la **presentación de la solicitud de registro** C-320/12, **Malaysia Dairy**, § 36; , **C-529/07, Lindt Goldhase**, § 41-42).
- No obstante, los hechos y pruebas de fecha **anterior o posterior** a la presentación pueden servir para interpretar la intención del titular en el momento de la presentación de la MUE (T-107/16, **Air Hole Face Masks You Idiot**, § 41 T-291/09, **Pollo Tropical**, § 56 y ss.).

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

La mala fe se refiere a:

- **motivación subjetiva** del titular de la MUE (intención deshonesta, motivo perjudicial...),
 - que pueda derivarse de una **conducta**,
 - que se **aparte de los principios** aceptados de comportamiento ético o de prácticas comerciales y empresariales leales (**Conclusiones AG, C-529/07, Lindt Goldhase, § 41; T-795/17, Neymar, § 23**)
- La **intención subjetiva** del solicitante debe determinarse en relación con las **circunstancias objetivas** del caso (C-320/12, **Malaysia Dairy, § 36; C-529/07, Lindt Goldhase, § 41-42**).

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

- **Intención subjetiva:** Se aplica cuando de **indicios pertinentes y coherentes** se desprende que el titular de una MUE presentó su solicitud de registro:
 - 1) **no con el objetivo de competir lealmente**, sino con la intención de **socavar los intereses de terceros** de manera no coherente con las prácticas honestas,
 - o
 - 2) con la intención de obtener, **sin dirigirse siquiera a un tercero específico**, un derecho exclusivo para **fines distintos de los comprendidos en las funciones de una marca**, en particular la función esencial de indicar el origen.

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

- Se trata de un motivo absoluto de nulidad que solo puede invocarse **después del registro.**
- **Cualquiera puede presentar** dicha acción y no siempre tiene que basarse en una marca anterior o en un derecho anterior.
- En los procedimientos inter partes, la Oficina **no** lleva a cabo dicha evaluación **ex officio.**
- Basada en hechos, pruebas y alegaciones **presentados por el solicitante de nulidad.**

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

- **Consecuencias** *ex tunc*: la marca se declara nula **desde el principio**.
- El **alcance** de la nulidad - normalmente si se aprecia mala fe, se declara la nulidad de **toda la marca**, si la solicitud se dirige contra toda la marca.
- Según la jurisprudencia reciente, cuando la ausencia de la intención de utilizar una marca de conformidad con sus funciones esenciales afecta únicamente a determinados productos o servicios cubiertos por el registro, la nulidad de dicha marca afecta **únicamente a esos productos o servicios (...)** **cuando la el motivo de nulidad solo exista respecto de una parte de los productos o servicios** para los que se solicita el registro de la marca, **la marca solo se declarará nula para esos productos o servicios**.
(C-371/18, **Skykick**)

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

Dos categorías de casos:

- **Apropiación indebida de los derechos de terceros:** relaciones previas que dan lugar al deber de juego limpio, obligaciones morales o comerciales, intención de excluir del mercado, explotación indebida de la reputación.
- **Uso indebido del sistema de la MUE:** solicitudes repetitivas, acumulación de marcas (famosas), falta de intención de uso, aplicaciones defensivas.

Mala fe - Vulneración de los derechos de terceros Jurisprudencia

Apropiación indebida de los derechos de terceros

11/06/2009, C-529/07 P, **Lindt Goldhase**

- Lindt & Sprüngli: Conejitos Lindt, fabricados en Suiza desde la década de 1950.
- En 1994, entraron en el mercado austriaco.
- En 2000 obtuvieron una MUE 3D para los chocolates con las palabras “Lindt GOLDHASE”.



- Otros fabricantes también comercializaban conejitos similares, incluida la empresa austriaca Franz Hauswirth (“FH”) desde 1962.



- Lindt – en base a la MUE 3D inició un acción legal por infracción contra FH para impedir que comercialice su conejito en la UE.
- FH – demanda de reconvención solicitando la nulidad de la MUE por mala fe.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

11/06/2009, C-529/07 P, **Lindt Goldhase**

- C-529/07 P, 3 [cuestiones](#) planteadas por el **Tribunal Supremo de Austria** al TJUE => [Respuesta TJUE 3 factores](#).

1) Debe interpretarse el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE en el sentido de que ha de considerarse que el solicitante de una MUE ha actuado de mala fe si en el momento de la solicitud sabe que un competidor está utilizando un signo idéntico o que, por su similitud, puede dar lugar a confusión en (al menos) un Estado miembro para productos o servicios idénticos o similares, y solicita la marca con el fin de impedir que dicho competidor pueda seguir utilizando el signo?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

¿Ha de considerarse que el solicitante ha actuado de mala fe si solicita la marca para impedir que un competidor siga utilizando el signo, si, en el momento en el que presenta su solicitud, sabe o debe saber que dicho competidor ha obtenido “derechos adquiridos” mediante la utilización de un signo idéntico o similar para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que son tan similares que pueden dar lugar a confusión?

3) En caso de respuesta afirmativa a alguna de las cuestiones anteriores:

¿Debe excluirse la existencia de mala fe si el signo del solicitante ya ha adquirido notoriedad entre el público y está, por tanto, protegido en virtud del Derecho de la competencia?

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe
C-529/07, Lindt Goldhase, § 53

- Para apreciar la existencia de la mala fe se debe tener en cuenta todos los **factores pertinentes** propios del caso que existían en el momento de la solicitud y, en particular:
 - El hecho de que el solicitante debe, o debe saber, que **un tercero utiliza**, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
 - La intención del solicitante de **impedir que dicho tercero continúe utilizando** tal signo; y
 - El **grado de protección jurídica** del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE Mala fe

De la formulación hecha en la sentencia Lindt Goldhase se desprende que **los tres factores** mencionados no son más que **ejemplos** ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden tenerse en cuenta (T-33/11, **Bigab**, § 20; T-136/11, **Pelikan**, § 26; T-321/10, **Gruppo Salini**, § 22).

- Cabe tener asimismo en cuenta:
 - el **origen del signo** en litigio y **su uso desde que fue creado**, así como la **lógica comercial** en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro (T-33/11, **Bigab**, § 20).
 - La **cronología de eventos** que llevó a la presentación de la solicitud (03/06/2010, C-569/08, **Internetportal**, § 52).
 - No necesario uso del signo anterior en la UE.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

14/02/2012, T-33/11, **Bigab**

- En 2005, la MUE “BIGAB” se solicitó para productos en las clases 6, 7 y 12 y se registró en 2006.
- La titular de la marca no registrada “BIGA” interpuso una **acción de nulidad** contra la misma alegando que el único objetivo del registro de “BIGAB” era **impedir que se siguiera comercializando maquinaria agrícola bajo la marca “BIGA”**.
- La titular respondió que la marca “BIGAB” se **originó** en la denominación social de una empresa que había adquirido (“Blidsberg Investment Group BIG AG”) **y que se venía utilizando desde 1991**, mientras que el titular de la marca “BIGA” comenzó a usar su marca en 1996.
- **La División de Anulación** de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad y la **Sala de Recurso** desestimó el recurso.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

T-33/11, **Bigab**

TG:

- Aunque el titular conocía o debía haber conocido la existencia de la marca no registrada “BIGA” en el momento de la presentación, el solicitante de la nulidad no pudo demostrar que el titular hubiera actuado de mala fe.
- “También podrán tenerse en cuenta el **origen del signo** controvertido y su **uso desde su creación**, así como la **lógica comercial** en que se basa la presentación de la solicitud de registro de dicho signo como marca de la Unión”.
- Antes de la fecha de presentación, los productos **se han vendido con la marca “BIGAB” en varios Estados miembros de la UE**, por lo que es comprensible, desde un punto de vista comercial, que el titular desee ampliar la protección de la marca en cuestión registrándola a escala de la UE.
- **La marca también se utilizó después del registro**, por lo que no se estableció que la única finalidad del registro fuera bloquear el uso de la marca “BIGA”.

Apropiación indebida de los derechos de terceros: marcas históricas

08/05/2014, T-327/12, **Simca**

- La marca “Simca” se registró a nombre de una entidad británica para productos de la clase 12.
- La solicitante de nulidad (PSA Peugeot Citroën) solicitó la declaración de nulidad basándose en la mala fe, ya que el grupo empresarial al que pertenecía producía coches “Simca” y seguía siendo titular de algunas marcas nacionales “Simca”.
- Desde la década de 1930 hasta 1980 se han vendido coches con la marca “Simca”.
- **La División de Anulación** desestimó, pero la **Sala de Recurso** encontró mala fe. También fue confirmado por el **Tribunal General**.
- La marca anterior “Simca” no se había utilizado desde 1980, pero seguía conservando un **cierto renombre residual** entre el público interesado en los automóviles y ha sido renovada regularmente en varios países de la UE.

Apropiación indebida de los derechos de terceros: marcas históricas

T-327/12, **Simca**

TG

- La existencia de la marca “Simca”, como **marca “histórica”**, era un hecho notorio, y el titular de la MUE conocía la notoriedad residual de la marca, en particular que **había trabajado en el pasado para el solicitante de la nulidad**.
- Se constató que el titular de la MUE pretendía deliberadamente utilizar una marca conocida y **aprovecharse de su reputación existente**, o incluso competir con la marca original en caso de que esta se reintrodujera en el mercado.
- El hecho de que el titular **hubiera empezado a utilizar la marca** “Simca” registrada es de **escasa relevancia** y no decisivo.

Apropiación indebida de los derechos de terceros: jugar limpio

12/07/2019, T-772/17, **Café del Mar**

- Tres socios utilizaban el signo anterior “Café del Mar” desde 1980, cuando abrieron un bar en Ibiza.
- Los tres eran propietarios conjuntamente de varias empresas, entre ellas Can Ganguil, que utilizaba el signo también para servicios similares a aquellos para los que la marca impugnada estaba registrada.
- Can Ganguil, constituida en 1997, otorgó un poder de representación al titular de la MUE para actuar en nombre de la empresa y representarla.
- Uno de los tres socios, el titular de la MUE, solicitó el signo en 2001 para las Clases 35, 38 y 41 a su nombre. Pagó con los fondos de Can Ganguil y estuvo **revirtiendo los beneficios obtenidos de la explotación de la marca** en las cuentas de Can Ganguil hasta 2009.
- Los 2 socios restantes presentaron una acción de nulidad basada en la mala fe.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

T-772/17, **Café del Mar**

TG:

- Incluso si el representante de la empresa desempeña un papel destacado en la promoción y el desarrollo del signo, **no tiene derecho a utilizar su poder en su propio nombre.**
- **Al registrar en su propio nombre** una marca generando confusión con el signo anterior “Café del Mar” al ser su representante y al pagar los gastos de registro con fondos de dicha empresa, **se apartó de los principios aceptados de comportamiento ético o de prácticas comerciales y empresariales leales** y, por lo tanto, actuó de mala fe.
- **Es irrelevante que los beneficios obtenidos de la explotación de la marca se hayan devuelto** hasta 2009, ya que la **mala fe debe acreditarse en el momento de la presentación de la solicitud**. Además, el titular dejó de compartir los beneficios de la explotación de la marca a partir de 2009, lo que demuestra el carácter perjudicial del registro del signo en su nombre propio y exclusivo.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

23/05/2018, T-3/18 – T-4/18, **Ann Taylor**



ANN TAYLOR

y ANN TAYLOR registrada para **relojes** en la Clase 14

T-3/18-T4/18 Ann Taylor)

- Acción de nulidad (mala fe) interpuesta por el titular de la marca **ANN TAYLOR** protegida en EE.UU., en particular para **prendas de vestir** en la Clase 25.
- **La División de Anulación** estimó la solicitud de nulidad y encontró **mala fe** confirmada por la **Sala de Recurso** y por el **TG**.
- Se acreditó el conocimiento de la existencia de la marca anterior por parte del titular de la MUE (declaraciones juradas, **intento de obtener una licencia**).
- El titular de la MUE también registró una marca en México.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

T-3/18 – T-4/18, **Ann Taylor**

- Una **estrategia** deliberada de apropiación indebida de los derechos de terceros puede estar respaldada por **pruebas relativas a hechos ocurridos fuera de Europa**.
- Una simple proximidad o “**correlación**” entre productos no similares no impide constatar que el solicitante actuó de **mala fe** al solicitar la marca “Ann Taylor” para relojes si existen **indicios** que avalen la conclusión de que **intentó deliberadamente crear una asociación con una marca anterior que gozaba de reconocimiento en el mercado estadounidense para prendas de vestir**.
- No existe ninguna **lógica comercial** para ampliar la protección de una marca registrada en México: la presentación de la marca mexicana también forma parte de una estrategia deshonesta.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

14/05/2019, T-795/17, **Neymar**

- La MUE “Neymar” se presentó en diciembre de 2012 para productos de la clase 25 (prendas de vestir, etc.) y se registró.
- El Sr. Neymar Da Silva Santos Júnior, jugador de fútbol brasileño, presentó una solicitud de nulidad invocando la mala fe.
- El titular alegó que en 2012 Neymar todavía no era conocido en la UE y que él mismo no tenía mucho conocimiento del mundo del fútbol, por lo que no sabía que Neymar era una estrella en ascenso; eligió la palabra porque sonaba bien.
- **La División de Anulación** y la **Sala de Recurso** constataron mala fe porque Neymar era una estrella del fútbol en ascenso y el titular de la MUE no tenía más motivos que explotar el renombre del interviniente para beneficiarse de ella.

Apropiación indebida de los derechos de terceros


T-795/17, **Neymar**

TG

- El Tribunal General confirmó la mala fe.
- Neymar ya gozaba de reconocimiento como un jugador de fútbol muy prometedor años antes de unirse al FC Barcelona en 2013.
- El titular de la MUE tenía algo más que un escaso conocimiento del mundo del fútbol. Sabía que Neymar era una estrella en ascenso en el fútbol.
- El titular de la MUE **solicitó el registro de la marca “Iker Casillas”**, basándose en el nombre de otro jugador de fútbol.
- La **lógica comercial** de la solicitud de registro de una MUE era crear una asociación con el nombre de Neymar para beneficiarse de la fuerza de su atractivo.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

12/09/2019, C-104/18, **Stylo & Koton**

Solicitud de MUE	Marcas anteriores			
 Cl. 25, 35 y 39	 Malta Cl. 25 y 35	 RI en varios <u>Estados</u> <u>Miembros</u> Cl. 18, 25, 35	 Turquía	
	 <u>Ucrania</u> , <u>Marruecos</u> y <u>Turquía</u>			

- **Oposición:** Riesgo de Confusión (RdC) para 25 y 35. No RdC para 39.
- **Nulidad:** p&s disimilares, no RdC para Cl. 39 + Ausencia de indicaciones de intención deshonesta => no mala fe.
- **Sala de Recurso:** confirmó decisión de División de Anulación.
- **TG:** confirmó Sala de Recurso.
- **TJUE:** Anuló - Concepto y pautas/directrices.



Apropiación indebida de los derechos de terceros

C-104/18, **Stylo & Koton**

- Se aplica cuando se desprende de **indicios pertinentes y coherentes** que el titular de una MUE presentó su solicitud de registro:
 - No con el objetivo de participar en una competencia leal, sino con la intención de **socavar los intereses de terceros** de manera **incompatible con las prácticas honestas**,
 - O con la intención de obtener, **sin siquiera dirigirse a un tercero específico**, un **derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de una marca**, en particular la función esencial de indicar el origen (§ 46).
- **El RdC NO es un requisito previo de la mala fe**: en ausencia de RdC entre el signo utilizado por un tercero y la MUE impugnada, **otras circunstancias** de hecho pueden constituir **indicios pertinentes y consistentes** que establezcan la mala fe del solicitante de la MUE (§ 56 y 57). No se exige que los productos y servicios sean idénticos o similares (§ 53).

Apropiación indebida de los derechos de terceros

13/11/2019, C-528/19 P, **Outsource 2 India**

MUE anterior (2007)	MUE posterior (2010)
Outsource2India Ltd	<u>Flatworld Solutions Pvt Ltd</u>
 Outsource 2 India Cl. 35, 36 y 41	 Cl. 35, 36 y 42

- **Sala de Recurso:** “Outsource2India” es **descriptivo**. El intento de usar tal denominación descriptiva no puede ser considerada como un acto de mala fe.
- **TG:** Se demostró que hay mala fe, **independientemente** de la cuestión de si “Outsource2India” es **descriptivo**.

Apropiación indebida de los derechos de terceros

29/06/2022, T-306/20, **La Irlandesa 1943**

El titular de marca vendió durante décadas **mantequilla de origen irlandés** con la marca en el contexto de su **relación contractual** con la solicitante de anulación. Después siguió vendiendo bajo la marca también para **productos que no eran de origen irlandés**.

División de Anulación: Acción de nulidad: marca que puede inducir a error (artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE) + mala fe - desestima: no se demostró que la marca podía inducir a error en la fecha de la solicitud (resultaría del uso) + no cabe extraer ninguna conclusión en cuanto a la mala fe de la circunstancia de que la solicitud de registro se hubiera presentado una vez concluida la relación comercial entre las partes.

Gran Sala de Recurso: mala fe.

- **TG:** Una vez que el titular extendió el uso de la marca para productos distintos de la mantequilla de origen irlandés, **los consumidores hispanoparlantes podían verse inducidos a error en cuanto a la procedencia geográfica** de tales productos, puesto que se les había acostumbrado durante décadas a la colocación de la marca en la mantequilla procedente de Irlanda. **Tal conducta es un indicio de mala fe:** cuando presentó la solicitud de marca, pretendió indebidamente transferir la ventaja basada en la asociación con Irlanda a los productos que no tienen esa procedencia (cf. Artículo 7, apartado 1, letra g), del RMUE).
- **Cronología de los hechos** que llevaron a la presentación de la solicitud de marca: había adoptado una **estrategia comercial** de **asociación** vinculadas a su antigua relación comercial con el fin de seguir **beneficiándose** de ella.

Apropiación indebida de los derechos de terceros: marcas históricas

06/07/2022, T-250/21, **nehera**

- MUE para cl 18, 24 25.
- Acción de nulidad. Jan Nehera era empresario en sector de moda en Checoslovaquia en los años 1930-40. Solicitó una marca en 1936 que se ha expirado, ni se usaba la marca ni el nombre “Nehera”.
- El titular de la MUE es un empresario eslovaco que se dedica a publicidad y marketing.
- **Sala de Recurso:** Jan Nehera era una celebridad y la antigua marca seguía gozando **cierto renombre residual** y conservaba un **valor histórico**.

Apropiación indebida de los derechos de terceros: marcas históricas

T-250/21, **nehera**

TG

- Aunque la solicitante de nulidad presenta prueba de que Nehera fuera conocido en 1930-40, no proporciona ninguna información para demostrar que Jan Nehera y la marca checoslovaca eran aún conocidos en 2013 por una parte significativa del público pertinente.
- El titular de marca tenía conocimiento de renombre pasado y de la antigua marca, pero:
- **Un comportamiento de parasitismo solo es posible, en principio, si ese signo o ese renombre goza efectiva y actualmente de cierto renombre o de determinada fama.**

Mala fe - Uso indebido del sistema de la MUE Jurisprudencia

Uso indebido del sistema: “presentaciones repetitivas”

- **El abuso del sistema** dará lugar a una conclusión de mala fe (T-82/14, **Luceo**).
- Las MUE deben utilizarse.
- Transcurridos cinco años desde la fecha de registro, se podrá pedir a los titulares que demuestren el uso efectivo en el contexto de procedimientos de caducidad o de oposición/nulidad.
- Algunos vuelven a presentar sus marcas periódicamente cada cinco años para evitar la obligación de la prueba de uso: **la denominada “siempre verde”**, que significa el **periodo de gracia prácticamente infinito** del que disfrutaban como resultado.
- Esta práctica puede constituir mala fe si la marca se presenta para **fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca**, en particular la función esencial de indicar el origen comercial.

Uso indebido del sistema: obtención de una posición de bloqueo

07/07/2016, T-82/14, **Luceo**

- La MUE “Luceo” se solicitó en 2009, cuando su titular se percató de la solicitud de la marca “Luceo Led”.
- Se utilizó en un procedimiento de oposición contra “Lucea Led” aunque se presentó posteriormente, pero se basó en una prioridad anterior de una marca austriaca.
- En Alemania y Austria, la concesión de una fecha de presentación para las solicitudes de marca no depende del pago de la tasa de presentación.
- Así, una persona ha desarrollado un sistema consistente en realizar presentaciones sucesivas en Alemania y Austria en un plazo de seis meses para preservar la fecha de prioridad anterior, al tiempo que observa las solicitudes de terceros para MUE similares.
- La mayoría de las solicitudes habían sido canceladas posteriormente, debido a la falta de pago.

Uso indebido del sistema – obtención de una posición de bloqueo

T-82/14, **Luceo**

- Tras la presentación de la oposición, se presentó una oferta para transferir al solicitante de nulidad la MUE “Luceo”, que disfruta de una fecha de prioridad anterior.
- Tanto la **División de Anulación** como la **Sala de Recurso** constataron mala fe.
- El **Tribunal General** confirmó también la mala fe y consideró que esta **estrategia** de presentación era **“incompatible” con los objetivos del RMUE**.
- Esta estrategia de presentación se califica de **“abuso de derecho”** ya que, a pesar del cumplimiento formal de las condiciones establecidas por la normativa de la Unión Europea, no se ha alcanzado su objetivo al no haber existido la intención de utilizar ninguna de las marcas solicitadas en Alemania y Austria y haber existido la intención de obtener una ventaja artificial en detrimento de otras, una **posición de bloqueo**.

Uso indebido del sistema – sin intención de utilizar la marca

29/01/2020, C-371/18, **SkyKick**,

- Sky es titular de varias MUE para “Sky” y ejercitaron una acción por violación de marca contra la sociedad “SkyKick”.
- SkyKick: inició una demanda reconvencional de nulidad.
- High Court of Justice: ¿mala fe? Sky no tenía intención de usar las marcas en relación con todos los productos y servicios.

Uso indebido del sistema – sin intención de utilizar la marca

29/01/2020, C-371/18, **SkyKick**, § 77-78)

- Mala fe cuando “no hay motivos para solicitar el registro” a la luz de los objetivos de la Directiva y del RMUE. Esto ocurre cuando el **solicitante no tiene intención de utilizar** el signo como marca.

pero

- “la **mala fe** del solicitante de la marca **no puede [...] presumirse** basándose en la mera constatación de que, en el momento de presentar su solicitud, dicho solicitante no tenía una actividad económica correspondiente a los productos y servicios a los que se refiere dicha solicitud”.

=>Por lo tanto, es difícil establecer que, en efecto, una parte no tenía intención de utilizar una marca.

Puede existir una **lógica comercial** en la presentación de la **lista actualizada de productos y servicios**, que debe evaluarse caso por caso.

Uso indebido del sistema

21/04/2021, T-663/19, **Monopoly**

- Hasbro es titular de la marca “Monopoly” mediante diferentes solicitudes presentadas entre 1996 y 2010.
- En 2015, Kreativini Dogadaji d.o.o presentó una solicitud de nulidad contra la última marca basándose en mala fe: fue una repetición de los 3 registros de marca anteriores para los mismos productos y servicios así como para algunos productos y servicios adicionales.
- **División de Anulación:** desestimó la solicitud de nulidad.
- **Sala de Recurso:** Mala fe probada para ciertos productos y servicios y MUE parcialmente invalidada: la presentación de nuevas marcas antes del final del periodo de gracia de 5 años **para evitar la obligación de presentar pruebas de uso**, puede resultar en mala fe. El titular lo confirmó en la vista oral.
- **TG:** confirmó Sala: **tal comportamiento es contrario a los objetivos del RMUE + abuso de derecho.**

Uso indebido del sistema, sin intención de utilizar la marca

28/10/2020, T-273/19, **Target Ventures**

TG

- La marca “Target Ventures” fue registrada para servicios de la clase 36.
- Una empresa que utilizaba esta marca antes de la fecha de presentación presentó una solicitud de nulidad basada en la mala fe.
- La intención del titular de la MUE era reforzar otra marca, “Target Partners”, aunque tenían el nombre de dominio “targetventures.de”, **solo se utilizaba para redirigir al público al sitio activo “targetpartners.de”**.
- El titular de la MUE **admitió que no tenía intención de utilizar la marca**, por lo que el TG concluyó que existía mala fe.
- “La intención de obtener, **sin dirigirse siquiera a un tercero específico**, un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de una marca [...] puede ser suficiente para considerar que el solicitante de la marca actuó de mala fe”.

Artículo 8, apartado 3 - Presentación por un agente sin el consentimiento del titular

Artículo 8, apartado 3, del RMUE (presentación por un agente sin el consentimiento del titular)

Artículo 8, apartado 3, del RMUE

“Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma:

(...)

*cuando el **agente o representante** del titular de dicha **marca** la solicite en su **propio nombre y sin el consentimiento** del titular, a no ser que este agente o este representante **justifique** su actuación.»*

Se basa en el artículo 6 *septies* del Convenio de París.

Artículo 8, apartado 3, del RMUE (presentación no autorizada por un agente)

Ofrece un ámbito de protección más limitado que el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE: deben cumplirse una serie de condiciones.

Condiciones acumulativas:

- Solo puede ser invocada por el **titular de la marca**.
- Debe basarse en la **marca protegida anterior** (registrada/no registrada; puede ser una marca de un país no perteneciente a la UE, pero debe protegerse con arreglo a la legislación nacional).
- Debe existir una **relación de agente** entre las partes (se interpreta de manera amplia).
- La marca fue presentada por un agente/representante **sin consentimiento expreso**.
- No había **justificación** para el comportamiento del solicitante
- Los signos y productos son **idénticos o similares**.

Presentación por un agente sin el consentimiento del titular

10/07/2019, C-89/18, **Mineral Magic**

- Solicitud de MUE “Mineral Magic” para productos de la clase CI 3, incluidos cosméticos, maquillaje.
- Oposición en base a una marca estadounidense “Magic Minerals by Jerome Alexander” protegida para polvos faciales en la clase 3 sobre la base del artículo 8, apartado 3, del RMUE.
- La oponente alegó que la solicitante de la marca era su distribuidor en la UE.
- **División de Oposición: desestimó la oposición.**
- **Sala de Recurso** anularon esta resolución y **confirmó que el artículo 8, apartado 3, del RMUE era aplicable** ya que tanto los signos como los productos estaban suficientemente relacionados, **aunque los signos y algunos de los productos no eran idénticos** y existía una **relación comercial relevante** entre las partes.

Presentación por un agente sin el consentimiento del titular

C-89/18, **Mineral Magic**

TG

- Anuló la Sala: debe existir **identidad entre los signos** para que se aplique el artículo 8, apartado 3, del RMUE.

TJUE: Anuló el TG y confirmó que:

- **ni los signos ni los productos o servicios tienen que ser idénticos para que sea de aplicación el artículo 8, apartado 3, del RMUE.**
- **los términos “agente” o “representante” deben interpretarse en sentido amplio;**
- *“el objetivo de esta disposición es evitar el uso indebido de la marca anterior por parte del agente o representante del titular de la marca, ya que estas personas pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante su relación comercial con el titular y, por lo tanto, beneficiarse indebidamente del esfuerzo e inversión que el propio titular ha realizado” (83).*

Presentación por un agente no autorizada por el titular

08/09/2021, T-84/20, **Eductor**

- Mandalay registró la MUE “Eductor”.
- Qx World inició una acción de nulidad (Artículo 60, apartado 1, letra b) y Artículo 8, apartado 3, del RMUE) en base a marcas no registradas en estados Miembros de la UE.
- **División de Anulación y Sala de Recurso:** desestiman, no se demostró derecho nacional.
- En la fase de recurso, la solicitante alegó que **las marcas no registradas eran renombradas** pero no lo había basado en el motivo Artículo 8, apartado 5, del RMUE. No se pueden ampliar los motivos.
- **TG:** el término “marcas” en el Artículo 8, apartado 3, **incluye marcas notoriamente conocidas en el sentido del Artículo 6bis CUP** el RMUE, por lo tanto no constituye un nuevo motivo.

Conclusión

Palabras clave / factores para determinar mala fe:

- Intención deshonesta a la hora de solicitar la marca.
- Conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de practicas comerciales y empresariales leales (p.e. Café del Mar).
- Socavar derechos de terceros de manera no coherente con las practicas honestas (p.e. Lindt Goldhase).
- Fines distintos a las de función de marca (p.e. Target Ventures).
- Renombre de la marca anterior (+ marcas históricas) (p.e. Simca, Nehera) pero necesariamente: denominación descriptiva (outsource 2 India).
- Cronología de eventos (p.e. La Irlandesa).
- Origen (p.e. Bigab).
- Lógica / estrategia comercial.
 - => asociación + beneficiarse (p.e. Ann Taylor, Neymar, Simca, La Irlandesa).
 - => contrario a los objetivos del RMUE (p.e. Monopoly).
 - => Abuso de derecho (p.e. Luceo).



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Gracias