



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Vol. 14, 2020. Artículo 7
<https://doi.org/10.21134/lex.v0i14.1863>

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA. PRÁCTICAS DESLEALES Y MALA FE¹

Jose Carlos Espigares Huete

*Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad Miguel Hernández de Elche*

¹ Este trabajo se realiza siendo el autor IP del Proyecto InfractXrs: ¿Quién copia, quién descarga y por qué? Prevalencia y diferencias de género en las intuiciones de justicia y el cumplimiento de la propiedad intelectual (2019-2020) financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana, en el marco de las ayudas de la Generalitat Valenciana para grupos de investigación consolidables (Referencia: AICO/2019/309)

Resumen

La STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt, no vincula necesariamente la mala fe del solicitante de la marca a la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pudiera dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Tal posicionamiento, así entendido, supondría una interpretación restrictiva de la mala fe en la solicitud del registro de marca que ahora el TJUE ha rechazado explícitamente. El binomio representado por la STJUE de 12 de septiembre de 2019 (asunto c-104/18 P) y la STJUE de 29 enero de 2020 (asunto c-371/2018) aproximan la delimitación del concepto de la mala fe en la solicitud de marca, a nuestro juicio, a una concepción más vinculada a la funcionalidad de la marca y a la garantía de una leal participación en el proceso competitivo (suponga o no ese registro una colisión directa con un signo de un tercero). Pero la interpretación no rígida (no restrictiva) de la mala fe que sugiere el TJUE, y aunque no debiese ser así, corre el riesgo de alterar las reglas de una competencia leal en su aplicación al caso concreto.

Palabras clave: Marca, solicitud de registro, mala fe, prácticas desleales, nulidad.

Abstract

The STJCE of June 11, 2009, Lindt case, seemed to link the bad faith of the trademark applicant to the use by a third party of an identical or similar sign for an identical or similar product or service that could lead to confusion with the sign whose registration is requested. Such a position, understood in this way, would imply a restrictive interpretation of bad faith in the application for trademark registration, which the TJEU has now explicitly rejected. The binomial represented by the STJUE of September 12, 2019 (case c-104/18 P) and the STJUE of January 29, 2020 (case c-371/2018) approximate the delimitation of the concept of bad faith in the application for a trademark, in our opinion, to a concept more linked to the functionality of the trademark and the guarantee of fair participation in the competitive process (whether or not this registration is a direct collision with a sign from a third party). But the non-rigid (non-restrictive) interpretation of bad faith suggested by the TJEU, and although it should not be so / that way, runs the risk of altering the rules of fair competition in their application to the specific case.

Keywords: Bad faith, trademark applicant, fair competition.

I. Introducción (hechos del caso y objetivos del estudio)

La STJUE, Sala Cuarta, de 29 Ene. 2020 (Asunto C-371/2018) resuelve diversas cuestiones prejudiciales en materia marcaria planteadas por la High Court of Justice de Reino Unido ("HC"). El grupo societario Sky es titular de cuatro marcas, de la UE y nacionales. Estas marcas se registraron con el término "Sky" para productos y servicios de la clase 9 (programas de ordenador y otros) y 38 (servicios de telecomunicaciones y otros). Este grupo ejerció distintas acciones de violación del Derecho de Marca contra el grupo SkyKicks en el Reino Unido. Los demandados interpusieron demanda reconventional de nulidad, aunque parcial, de cada una de las marcas en las que se sustentaba la demanda inicial. Argumentaron, en esencia, que tales marcas habían sido registradas para productos y servicios "(...) no especificados con la suficiente claridad y precisión". Subsidiariamente, lo que resulta de extraordinario interés, esgrimieron que las marcas eran nulas en tanto que la solicitud se había producido de mala fe: porque los productos especificados al solicitar el registro de las marcas correspondientes comprendían productos y servicios que la solicitante Sky no pretendía utilizar.

La High Court of Justice de Reino Unido planteó distintas cuestiones prejudiciales al TJUE. Las dos primeras, en última instancia, vinculadas a la eventual nulidad absoluta de una marca por el modo en que se designaron los productos en la solicitud. Las dos primeras fueron resueltas de forma conjunta, planteándose del siguiente modo:

"1) ¿Se puede declarar la nulidad total o parcial de una marca de la Unión o de una marca nacional registrada en un Estado miembro por el motivo de que algunos o todos los términos incluidos en la lista de productos y servicios carecen de la cla-

ridad y precisión suficientes para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dichos términos el alcance de la protección conferida por la marca?

2) En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, ¿es un término como "programas de ordenador" demasiado general y designa productos demasiado diversos como para que la marca pueda desempeñar su función de indicación del origen, de modo que dicho término no es lo suficientemente claro y preciso para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección conferida por la marca?" EITJUE examinó aquí si la falta de claridad y precisión de los términos empleados para designar los productos y servicios de una marca constituye una causa de nulidad absoluta de una marca.

Otras dos cuestiones se plantearon por la High Court of Justice de Reino Unido.

"3) ¿Puede constituir mala fe el mero hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los productos o servicios especificados?

4) En caso de que se responda de manera afirmativa a la tercera cuestión, ¿es posible concluir que la solicitante presentó la solicitud de registro, en parte, de buena fe, y en parte, de mala fe, en la medida en que tenía intención de usar la marca en relación con algunos de los productos o servicios, pero ninguna intención de usarla en relación con otros productos o servicios especificados?"

Ambas cuestiones, desde luego, estaban destinadas a la correcta delimitación del concepto de mala fe en la solicitud como sustento de la nulidad de una marca.

II. Relevancia para el derecho interno.

El Derecho español de marcas no puede entenderse desligado de las distintas clases de marcas en función de su ámbito territorial. La marca española (con efectos en el territorio nacional) convive con la marca comunitaria (en este caso, como sabemos, con efectos en todo el territorio de la Unión Europea). A esta duplicidad debe añadirse la marca internacional (con efectos en los países en que la marca se concede), existiendo la posibilidad de designar al conjunto de la Unión Europea en tal solicitud.

Nuestra Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, está condicionada a la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (derogada y codificada después por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 2008). Esta realidad, a la que se une la existencia de la propia marca de la UE y el Reglamento comunitario que la regula, sitúa en un lugar principal en materia jurisprudencial a la Jurisprudencia del TJUE. Esta Jurisprudencia analiza los recursos contra las decisiones de concesión o denegación de marcas de la UE por parte de la EUIPO, pero también las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales a los efectos de la mejor interpretación de la normativa nacional y comunitaria. La sentencia que se comenta ahora aborda, precisamente, una cuestión esencial en esta materia: es decir, la correcta delimitación de la mala fe como causa de nulidad de una marca en el sentido del art 51.1 b) del Reglamento (CE) nº 40/94² y del art. 3.2 d) de la Directiva 89/104³.

Téngase en cuenta, en este sentido, que el art. 51 de nuestra Ley de Marcas dispone que "(...)1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvenzional en una acción por violación de marca: (...) b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe"

Nos interesa destacar finamente, desde la perspectiva de los Principios de Derecho europeo aplicados al caso concreto, el Principio de control difuso de la adecuación de las leyes nacionales al Derecho de la Unión Europea reconocido en la Sentencia *Simmenthal*, de 9 de marzo de 1978 (106/77). El juez ordinario que conoce de un caso al que resulta aplicable el Derecho de la Unión Europea tiene la potestad de no aplicar cualquier norma nacional, aun tratándose de una norma con rango de ley, que estime contraria a ese Derecho. El TJUE, en el caso particular, se pronuncia ante la cuestión prejudicial que se le eleva a propósito de una normativa nacional que obliga al solicitante de la marca a declarar que tiene intención de utilizar la marca solicitada. Para el TJUE esta exigencia no se opone al Derecho de la Unión Europea: siempre, eso sí, que el incumplimiento de esa obligación no constituya una causa de nulidad de la marca. Otro tanto sucede con el Principio de efecto directo reconocido ya en la Sentencia *Van Gend & Loos*, de 5 de febrero de 1963 (26/62), que también es importante desde el punto de vista del Derecho español. Este principio permite que las normas de la Unión Europea sean susceptibles de crear directamente derechos y obligaciones que los particulares pueden invocar ante los tribunales nacionales siempre que la norma europea sea suficientemente precisa e incondicionada. En caso de existir duda se puede utilizar la cuestión prejudicial de interpretación para preguntar al TJUE que declare si determinada norma tiene efecto

directo. La interpretación de la normativa nacional debe ser conforme a la normativa europea.

III. Doctrina de la sentencia TJUE de 29 Enero de 2020 (asunto C-371/2018)

La normativa comunitaria en materia de marcas no prevé que pueda declararse la nulidad de una marca por el sólo hecho de la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró. En este sentido señala que el art. 3 de la Primera Directiva 89/104, y los arts. 7.1 y 51.1 del Reglamento 40/94 (actual art.59.1.b) del Reglamento 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea) deben interpretarse en el sentido de que el listado de causas de nulidad absoluta de una marca de la Unión Europea es exhaustivo: y, en este sentido, la nulidad por falta de claridad y precisión no está prevista.

La falta de claridad y precisión en los términos empleados para los productos o servicios tampoco podría constituir un motivo de nulidad de la marca por ser contrario al orden público.

La nulidad de la marca por mala fe en la solicitud sólo puede apreciarse si existen indicios objetivos que demuestren que, en la fecha de la solicitud de registro, el solicitante tenía intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales.

No puede presumirse la mala fe por la mera constatación de que en el momento de presentar la solicitud el solicitante no ejerciese una actividad económica correspondiente a los productos y servicios señalados en la solicitud.

El hecho de que se solicite una amplia variedad de productos y servicios no es suficiente para demostrar mala fe, si el solicitante puede justificar “una lógica comercial razonable” para solicitar ese tipo de protección, teniendo en cuenta su posible uso de marca. El derecho de marcas está pensado para contribuir a la libre competencia, de forma que las marcas deben permitir a los consumidores identificar el origen comercial de determinados productos y servicios. No obstante, destaca que el solicitante de una marca no precisa indicar o conocer, en el momento en el que la solicita, cuál es el uso real y efectivo que hará de la marca en cuestión, teniendo cinco años para dar comienzo a dicho uso (recordemos la caducidad por falta de uso).

Lo verdaderamente relevante es que, en la solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro, exista intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca.

Finalmente concreta que, cuando esta “mala fe”

² Esta disposición se mantiene en los mismos términos en el art. 52.1. b) del Reglamento nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria - que sustituyó al anterior-, así como en el art. 59.1. b) del vigente Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la UE.

³ Hoy art.3.1.d) de la Directiva 2008/95/CE. La Directiva de 2008 se refiere también, como causa facultativa de denegación del registro o de nulidad –no incorporada, por lo demás, a nuestra legislación nacional- a la mala fe de la solicitud en el supuesto añadido contemplado en el art. 4.4.g) “Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: (...) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante”

existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca, sería posible declarar la nulidad parcial de la marca para los productos o servicios concretos afectados.

IV. El binomio representado por la STJUE de 12 de septiembre de 2019 (asunto C-104/18 P) y la STJUE de 29 enero de 2020 (asunto C-371/2018)

La sentencia que comentamos viene a completar ahora, en un breve espacio de tiempo, la elaboración doctrinal que se realiza en la reciente de STJUE de 12 de septiembre del 2019 (asunto C-104/18 P, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO). Esta última sentencia establecía ya importantes pautas añadidas para valorar la existencia de mala fe en el registro de una marca. Y lo hacía, además, aclarando los términos de la doctrina anterior vertida en la importante STJUE de 11 de junio de 2009 (asunto C-529/07, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli).

De este modo podemos hablar hoy, sin duda, de una mayor precisión en la delimitación del concepto de la mala fe como causa de nulidad en el registro de la marca. El binomio representado por la STJUE de 12 de septiembre de 2019 y la STJUE de 29 de enero de 2020 constituye un cuerpo de doctrina que a buen seguro condicionará también algunas de las resoluciones que puedan dictarse en el ámbito nacional al interpretar el Derecho interno.

4.1 El concepto de mala fe como concepto autónomo de Derecho de la Unión Europea: la STJU de 27 de junio de 2013 (asunto C-320/12), caso Malaysia, y la necesidad de una interpretación uniforme

No olvidemos que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea corresponde la tarea de formular de manera definitiva el concepto de mala fe. Esto por mucho que pudiera pensarse que la interpretación del concepto deba delimitarse de acuerdo con el Derecho nacional de los Estados miembros: porque el alcance que deba darse a la mala fe, siendo un concepto autónomo de Derecho de la Unión Europea, debe ser el resultado de una interpretación uniforme y autónoma que está llamado a proporcionar el Tribunal de Justicia. La STJU de 27 de junio de 2013 (asunto C-320/12), caso *Malaysia*, superó cualquier duda al respecto al pronunciarse expresamente sobre este extremo: “Según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate (véase, en particular, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, *Budejovický Budvar*, C-482/09, Rec. p. I-8701, apartado 29) (...) Consta que la redacción del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no contiene definición alguna del concepto de «mala fe», el cual tampoco se define en los otros artículos de dicha Directiva. Dicha disposición no contiene tampoco ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta (...) En lo relativo al objeto y el fin de la Directiva 2008/95, si bien

es cierto que, con arreglo al considerando 4 de dicha Directiva, no parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no es menos cierto que la mencionada Directiva contiene una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito, es decir, según el mismo considerando, de las normas relativas a las disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa (véase, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 23, y *Budejovický Budvar*, antes citada, apartado 30) (...) Debe añadirse que el carácter facultativo de una disposición de la Directiva 2008/95 carece de relevancia para determinar si procede reservar una interpretación uniforme al contenido de dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2003, *Adidas-Salomon y Adidas Benelux*, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartados 18 a 21) (...) A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «mala fe», a efectos de dicha disposición, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión” (apartados 25 a 29).

El TJUE se pronuncia de un modo principal, al resolver una cuestión prejudicial, respecto al artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95, que contiene una causa facultativa de denegación o de nulidad. Pero debe advertirse, como muy bien indica, que “El Reglamento n° 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimien-

to de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento n° 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas”. El concepto de mala fe, por tanto, deber interpretarse del mismo modo en ambos textos comunitarios.

4.2 La STJUE de 12 de septiembre de 2019: ¿aclaración o rectificación de la doctrina anterior? Indicios objetivos al tiempo de la solicitud y apreciación global

La STJUE de 12 de septiembre de 2019 declara que el solicitante de una marca de la UE actúa de mala fe cuando resulta de indicios pertinentes y concordantes “ (...) que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen (...)”.

Esta función esencial de la marca, relativa a la indicación del origen de los productos o servicios que identifica, está íntimamente ligada al concepto de mala fe en la solicitud cuya delimitación se

pretende. El concepto de mala fe, aceptado que ha de entenderse como un concepto comunitario, exige superar una visión del mismo ligada a una simple actitud deshonestas. Y así lo refiere el TJUE en esta sentencia: “ Antes de nada hay que recordar que, cuando el Reglamento n.o 207/2009 no define un concepto que figura en él, la determinación de su significado y de su alcance debe efectuarse conforme al sentido habitual de este en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2019, *Textilis*, C21/18, EU:C:2019:199, apartado 35; véanse, por analogía, las sentencias de 22 de septiembre de 2011, *Budejovický Budvar*, C482/09, EU:C:2011:605, apartado 39, y de 22 de marzo de 2012, *Génesis*, C190/10, EU:C:2012:157, apartado 41) (...) Así ocurre con el concepto de «mala fe» que aparece en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, a falta de definición de este concepto por parte del legislador de la Unión (...) Mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonestas, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, los Reglamentos n.os 40/94 y 207/2009, así como el Reglamento 2017/1001, adoptados sucesivamente, se enmarcan en un mismo objetivo, esto es, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior (véase, por lo que se refiere al Reglamento n.o 207/2009, la sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C320/12, EU:C:2013:435, apartado 35). Las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus

productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 38, y de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag*, C690/17, EU:C:2019:317, apartado 40) (...) La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe” (apartados 43, 44, 45 y 47 de la *STJUE* de 12 de septiembre de 2019).

Esta sentencia resulta particularmente relevante, además de por la objetivación de la que hemos dado cuenta, por distintos motivos:

A.- En primer lugar porque el TJUE casa la sentencia dictada por el Tribunal General. Esto no es ni mucho menos una cuestión menor. En la sentencia objeto del recurso de casación, de fecha 30 de noviembre de 2017, el Tribunal General – siguiendo el criterio precedente de la EUIPO– negó la existencia de mala fe en la actuación del titular de la marca impugnada. Y repárese en la argumentación doctrinal que lo sostiene: “(...) que la mala fe del solicitante de la marca presupone la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo re-

gistro se solicita". Para el Tribunal General esto no sucede en el caso en examen al no ser similares los productos y servicios de las marcas de las dos partes. No hay, por tanto, mala fe en la solicitud del registro de marca.

B.- La sentencia, en segundo lugar, aclara la doctrina anterior de la STJUE de 11 de junio de 2009 (asunto Lindt C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*). El TJUE declara que el Tribunal General hizo una lectura errónea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y confirió un alcance demasiado restrictivo al referido artículo 52, apartado 1, letra b) del Reglamento. Refiere literalmente que " (...) se deduce que, al declarar, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que «la mala fe del solicitante presupone la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita», el Tribunal General hizo una lectura errónea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y confirió un alcance demasiado restrictivo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (...) Este error de Derecho vició el razonamiento del Tribunal General, en la medida en que este (...) consideró que el hecho de que la marca impugnada hubiese sido registrada para servicios cubiertos por una clase del Arreglo de Niza distinta de aquellas bajo las que se habían registrado y utilizado las marcas anteriores de la recurrente permitía a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que la mala fe del coadyuvante no había sido acreditada (...) Siguiendo este enfoque, el Tribunal General no tomó en consideración en su apreciación global, contrariamente a lo que disponen el propio tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud, pese a que

ese momento era determinante (...)” (apartados 57, 58 y 59).

La aclaración, que no ha de entenderse como una rectificación de la doctrina anterior (aunque en realidad, a nuestro juicio, la precisa notablemente), se concreta en distintas consideraciones:

1.- Que no se exige en absoluto que el solicitante de la nulidad sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares.

2.- Que la existencia de riesgo de confusión con una marca del solicitante de la nulidad no constituye una condición *sine qua non* para que se declare la mala fe. No es un requisito esencial, por tanto, sino sólo un factor más pertinente a tener en cuenta. Señala así, en sus apartados 51 y 52, que “De la referida sentencia (asunto Lindt) no se desprende que la existencia de mala fe (...) pueda únicamente estimarse en el supuesto, sobre el cual se preguntaba al Tribunal de Justicia, en el que en el mercado interior se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda confundirse con el signo cuyo registro se solicita (...) En efecto, puede haber supuestos, distintos de aquel que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), en los que quepa considerar que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe pese a que, en el momento de dicha solicitud, no había una utilización por parte de un tercero, en el mercado interior, de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares”.

3.- Puede que no haya riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada, o que no haya utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada. Otras circunstancias fácticas, en tal

supuesto, "(...) podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante" (apartado 56).

C.- La STJUE concreta los indicios objetivos a tener en cuenta para apreciar la mala fe en la solicitud. Los indicios pertinentes y concordantes (indicios objetivos) que determinarán la mala fe en la solicitud deben ser contemporáneos a la solicitud: es decir, que el momento determinante es el momento de la presentación de la solicitud, debiendo valorarse todas las circunstancias fácticas pertinentes concurrentes en el momento en que se presentó la solicitud.

En el análisis global que se realizará para apreciar la mala fe deben valorarse las siguientes circunstancias:

1.- La lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro.

2.- La cronología de los acontecimientos que han llevado a la presentación de la Solicitud. Así, si ha existido una relación comercial entre las partes habrá que valorar el período transcurrido entre el final de la relación comercial entre las partes y el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada.

3.- Otro aspecto a valorar es si la solicitud de la marca impugnada se refería a productos o servicios idénticos o similares a los del solicitante de la nulidad.

D.- Esta sentencia recuerda, de acuerdo con lo indicado ya en la STJUE de 11 de junio de 2009, que la mala fe puede existir únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que se ha registrado la marca impugnada. Esta apreciación parcial de la mala fe dependerá de las

circunstancias del caso concreto.

4.3 La STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07)

No olvidemos así, en lo esencial, que el art. 51.1.b) RMC había sido interpretado por la STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 (TJCE 2009, 175), en el siguiente sentido:

« (...) para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (LCEur 1994, 25), el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, 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, así como
- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita».

Pero esta afirmación, como ya hemos expuesto, debe tomarse con la debida cautela. Porque para el TJUE, en la sentencia de 12 de septiembre de 2019, "De la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en el apartado 53 de la sentencia de 11 de junio de 2009 (...) solo resulta que, cuando se haya acreditado que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que podía dar lugar a confusión, debe examinarse, en el contexto de la apreciación global de las circunstancias pertinentes del caso

concreto, si el solicitante de la marca impugnada tenía conocimiento. Sin embargo, este elemento es solo un factor pertinente entre otros que deben tenerse en cuenta" (apartado 55).

V. Reflexión final

Lo cierto es que la doctrina de la *STJCE* de 11 de junio de 2009, asunto *Lindt* (C-529/07 (TJCE 2009, 175)-, como hemos referido anteriormente, permitió al Tribunal General de la Unión Europea (en su sentencia de 30 de noviembre de 2017, luego anulada por la *STJUE* de 12 de septiembre) vincular excesivamente la mala fe del solicitante de la marca a la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pudiera dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Y tal posicionamiento, así entendido, supondría una interpretación restrictiva de la mala fe en la solicitud del registro de marca (del art. 52 del Reglamento comunitario) que ahora el TJUE ha rechazado explícitamente. El binomio representado por la *STJUE* de 12 de septiembre de 2019 (asunto c-104/18 P) y la *STJUE* de 29 enero de 2020 (asunto c-371/2018) aproximan la delimitación del concepto de la mala fe en la solicitud de marca, a nuestro juicio, a una concepción más vinculada a la funcionalidad de la marca y a la garantía de una leal participación en el proceso competitivo (suponga o no ese registro una colisión directa con un signo de un tercero).

Por tanto, también, se ahonda en un concepto de mala fe objetivo (y no sólo subjetivo: como sería registrar una marca sabiendo que existe otra anterior): es decir, mala fe "(...) no sólo como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes" (STS

de 23 de noviembre de 2010).

La incidencia de una doctrina de este tenor es clara en el Derecho interno. A buen seguro va a contribuir a generar una doctrina interna de nuestro TS que estirará el concepto indeterminado de mala fe de nuestra *Ley de Marcas* 17/2001, de 7 de diciembre, en su art. 51. Esperemos que la interpretación no rígida (no restrictiva) de la mala fe que sugiere el TJUE no termine, en su aplicación al caso concreto, por alterar las reglas de una competencia leal: porque en el fondo parece razonable pensar, sólo faltaba, que no es lo que se pretende. Esta interpretación debe ser sólo una manifestación más de ese principio de complementariedad relativa llamado a presidir el buen funcionamiento del mercado.

Obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del solicitante de la nulidad – el registro de un signo ajeno- no agotará los supuestos de la mala fe: sólo eso. Habrá que abrirse hacia situaciones de distinta naturaleza como el registro de una marca que no le corresponde al solicitante en exclusiva, el registro para aprovecharse de la reputación, el prestigio y la implantación de la marca ajena, el registro con finalidad obstruccionista u obstaculizadora o el registro con finalidad puramente especulativa.

La *STS* (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 70/2017 de 8 febrero, cuyo ponente es Sancho Gargallo, es un ejemplo de las consecuencias que una "interpretación no restrictiva de la mala fe"- como la que ahora explícitamente se propone por el TJUE- podría tener en un supuesto concreto. El TS acoge en esta sentencia la doctrina de la *STJCE* de 11 de junio de 2009, asunto *Lindt*, lo que le permite afirmar que: "De acuerdo con esta doctrina, es muy difícil que en el presente caso pueda apreciarse mala fe en la demandada al registrar

la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», pues aunque el signo sea conocido y se asocie en España a una marca histórica de coches, la demandante no tiene en España ningún derecho de marca anterior vigente, ya que los que tenía fueron caducados por falta de uso. Tan sólo tiene una marca internacional, sin protección en España, que tampoco consta que haya sido usada o sea conocida en España por un uso actual o reciente de la demandante”

Este vínculo de la mala fe con el perjuicio de derechos marcarios anteriores del solicitante de la nulidad se evidencia también en la remisión a la doctrina anterior del TS. Así lo hace en referencia a la *Sentencia 22/2012, de 7 de febrero (RJ 2012, 2037)*:

«La sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, pues permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo, estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta, se considera socialmente exigible - sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -, aunque sin prescindir del componente subjetivo - ya que también la buena fe refleja un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda tomarse en consideración -. (...) En la sentencia 414/2011, de 22 de junio, expusimos que una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe es, en este ámbito, la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de

los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos». Por esta razón, concluye, “El motivo presupone algo que no concurre en el presente caso, y es que la demandada con el registro pretenda aprovecharse del prestigio ganado por la demandante y asociado a ese signo o a otro al que se acerca. La actividad empresarial de fabricación y venta de automóviles marcados con este signo, al cual se le asocia un prestigio histórico, cesó hace más de 80 años, la demandada ha perdido los derechos marcarios sobre este signo que había tenido en España, como consecuencia de la falta de uso, y no consta que por aquella actividad empresarial tenga una posición ganada en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada con su registro de marca (...) El que el signo registrado consista en una denominación, «Hispano Suiza», que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas. Sin perjuicio de que con el registro se beneficie de aquel recuerdo”

Queremos llamar la atención, para concluir, sobre un aspecto singular. Esta sentencia del TS, que termina por negar la concurrencia de la mala fe, tiene la particularidad de reconocer un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento de la reputación de las solicitantes conforme al art. 12 LCD y desestimar, sin embargo, la acción reivindicatoria y la subsidiaria de nulidad basada en el art. 2.2 LM que había planteado la demandante. Otro elemento más que nos permite seguir reflexionando sobre los márgenes, muy sensibles, en los que debe encuadrarse la mala fe en este ámbito. Lo que resulta seguro es que la delimitación de-

finitiva de este concepto vendrá necesariamente dada por la senda que decida recorrer el TJUE: ya lo ha hecho sin ambages, eso sí. Pero habrá que seguir.

Este trabajo se presentó como ponencia por el autor en el V Encuentro de la Spanish Hub sobre Jurisprudencia Europea.

y ss.

-RIBERA BLANES, «La nulidad de la marca solicitada de mala fe», *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, MORENO MARTÍNEZ (Coord.), Madrid, 2017, pp. 365 y ss.

VI. Bibliografía

-FRAMIÑAN SANTAS, *La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Estudio del artículo 51.1b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas*, Granada, 2007.

-LÁZARO SÁNCHEZ, «Nulidad y caducidad de la marca», *El nuevo Derecho de Marcas*, Granada, 2002.

-MARTÍN ARESTI, «La nulidad de la marca solicitada de mala fe. Sentencia de 22 de junio de 2011», *CCJC*, 89, 2012, pp. 238 y ss.

-MARTÍNEZ GUTIERREZ, «La solicitud de inscripción registral de una marca realizada con mala fe desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal, *Estudios de Derecho de la Competencia*», FONT GALÁN/PINO ABAD (Coord.), Madrid, 2005, pp. 211 y ss.

-MERCADAL VIDAL, «La nulidad de marca solicitada de mala fe y efectos de la disposición transitoria segunda de la Ley de marcas (A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 19 de febrero de 2014)», *RDM*, 293, julio-septiembre, pp.447 y ss.

-OLMEDO PERALTA, «La mala fe como causa de nulidad o denegación de registro en el derecho europeo de marcas», *ADI*, 34, 2013-2014, pp. 574