*ADI* 40 (2019-2020): 125-140

# LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LA MALA FE EN MATERIA DE MARCAS

# THE DOCTRINE OF THE COURT OF JUSTICE ON BAD FAITH REGARDING TRADEMARKS

JESÚS GÓMEZ MONTERO*

**RESUMEN**

La solicitud de registro de una marca realizada de mala fe constituye una causa de nulidad absoluta recogida actualmente en el artículo 59.1.*b)* del Reglamento 2017/1001 (versión codificada) de la marca de la Unión Europea (RMUE). La mala fe es un concepto autónomo que debe ser interpretado de manera uniforme por los Tribunales y Oficinas competentes para lograr una armonización del mismo en toda la Unión Europea a la hora de su aplicación. Al analizar el supuesto de la mala fe hay que partir de una concepción dual que tenga en cuenta la intencionalidad del solicitante en el momento de pedir la marca y la prueba basada en circunstancias objetivas que demuestren implícita o explícitamente su conducta desleal. A lo largo del artículo se analizan estas circunstancias a través del estudio y exposición de los diversos casos enjuiciados por el Tribunal de Justicia (TJ) en relación con los recursos interpuestos contra las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y los casos que tienen su origen en las cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales nacionales.

**Palabras clave:** Unión Europea, marcas, mala fe, nulidad absoluta.

**ABSTRACT**

The application for registration of a trademark made in bad faith constitutes an absolute ground of invalidity, currently included in article 59.1.*b)* of Regulation 2017/1001 (codified version) of the European Union mark (RMUE). Bad faith is an autonomous concept that must be uniformly interpreted by the competent Courts and Offices to achieve harmonization throughout the European Union when applying it. When analyzing the assumption of bad faith, it is necessary to start from a dual conception that takes into account the intention of the applicant when requesting the trademark and the evidence based on objective circumstances that implicitly or explicitly demonstrate its unfair conduct. In the article these circumstances are analyzed through the study and presentation of various cases prosecuted by the Court of Justice (CJ) in relation to the appeals filed against the decisions of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and the cases that have their origin in the preliminary questions raised by the national courts.

**Keywords:** European Union, trademarks, bad faith, absolute invalidity.

* Ex Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas; Abogado (no ejerciente); Miembro del Comité Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu. Dirección de correo electrónico: *susogmontero@hotmail.com*.

*Fecha de recepción: 7 de mayo de 2020 // Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2020.*

**SUMARIO:** I. CONSIDERACIONES PREVIAS.—II. EL CONCEPTO DE MALA FE.—III. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LA MALA FE.—1. Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009 (C-529/07; caso *Figuras de conejo de chocolate; Lindt vs. Franz Hauswirth)*.—2. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013 (C-320/12; caso *Botella de bebida láctea; Malaysia Dairy* vs. *Ankenaevnet*).—3. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2018 (C-488/16 P; caso *Neuschwanstein; Bundersvand Souvenir* vs. *EUIPO, Estado libre de Baviera*).—4. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18; caso *Koton; Koton AS* vs. *J. Nadal*).—5. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019 (C-528/18 P; caso *Outsource 2 India; Flatword* vs. *Outsource Professional*).—6. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2020 (C-371/18; caso *Sky; Sky* vs. *Skykick*).—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. PREVIOUS CONSIDERATIONS.—II. THE CONCEPT OF BAD FAITH.- III. CASE-LAW OF FROM THE COURT OF JUSTICE ON BAD FAITH.—1. Sentence of the Court of Justice from 11 June 2009 (C-529/07; case of *Chocolate rabbit figures*; *Lindt* vs. *Franz Hauswirth*).—2. Sentence of the Court of Justice from 27 June 2013 (C-320/12; case of *milk bottle drink*; *Malaysia Dairy* vs. *Ankenaevnet*).—3. Sentence of the Court of Justice from 6 September 2018 (C-488/16 P; case *Neuschwanstein, Bundersvand Souvenir* vs. *EUIPO, Free State of Bavaria*).—4. Sentence of the Court of Justice from 12 September 2019 (C-104/18; case *Koton; Koton AS* vs. *J. Nadal*).—5. Sentence of the Court of Justice from 13 November 2019 (C-528/18 P; case *Outsource 2 India; Flatword* vs. *Outsource Professional*).—6. Sentence of the Court of Justice from 29 January 2020 (C-371/18; *Case Sky; Sky* vs. *Skykick*).—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

## I. CONSIDERACIONES PREVIAS

La mala fe constituye una causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 59.1 del Reglamento 2017/1001, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) que dispone lo siguiente:

> «La nulidad de marca de la Unión Europea se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
>
> ...
>
> *b)* cuando, al presentarse la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe».

A su vez, la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM) en su artículo 4.2 (Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta) establece:

> «Se podrá declarar la nulidad de una marca cuando el solicitante haya solicitado de mala fe su solicitud de registro. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que se deniegue el registro de esa marca».

A la vista de los citados preceptos resulta que se exige a los Estados miembros —así como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) por una exigencia armonizadora del «Sistema europeo de marcas»— establecer en su legislación el supuesto de la mala fe como una causa de nulidad absoluta, mientras que tendrán libertad para considerar tal circunstancia como una prohibición de registro[1]. Como hemos visto, en el RMUE (al igual que, por

[1] *Vid*. García Pérez, R. (2019). Manifiesta este autor en relación con la versión lingüística en español del artículo 4.2. DM (pág. 251) «Si se compara la versión española con otras versiones lingüísticas se comprobara que el {primer} podrá ha de leerse como deberá. Ya no es una opción de los Estados miembros, por tanto declarar la nulidad en estos casos. Si sigue siendo potestativo, sin embargo, la denegación por este motivo del registro de la marca».

ejemplo, en España con la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas)[2] no se ha optado por considerar el supuesto de la mala fe como una prohibición de registro[3], por lo que para impugnar una marca solicitada de mala fe, ha de esperarse a que se proceda a su registro efectivo.

También es muy importante subrayar que el concepto europeo de la mala fe es un concepto autónomo[4] en el sentido de que debe ser interpretado por las Oficinas y Tribunales nacionales y comunitarios, de manera uniforme[5]. En este sentido debe destacarse la sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 27 de junio de 2013 (C-320/12, *Malaysia Dairy*) —dictada en el marco de una cuestión prejudicial relativa al artículo 4.4.*g)* de la Directiva de Marcas (versión codificada 2008/95/CE)[6]— donde el TJ estableció que como consecuencia de su carácter autónomo, los Estados miembros no pueden añadir causas o supuestos que puedan llevar a una interpretación diferente de la mala fe en cualquier Estado de la Unión; por ello, el TJ culminó señalando que no se puede permitir que los Estados miembros establezcan un régimen de protección específica para las «marcas extranjeras» distinto del establecido por el artículo 4.4.*g)* DM y basado en que el autor de la solicitud de registro de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

Una tercera consideración práctica que no es superfluo olvidar, es la referida al momento en que debe apreciarse la mala fe del solicitante. En este aspecto, el artículo 59.1.*b)* RMUE dispone que ese momento será el coincidente con la fecha de presentación de la solicitud de marca; circunstancia confirmada por la sentencia del TJ de 11 de junio de 2009 (C-529/07, caso *Figuras de conejo de chocolate; Lindt* vs. *Franz Hauswirth*)[7]. Por tanto, y al menos *a priori,* se trataría de un vicio que no se subsana por una conducta posterior del ya titular de la marca, aunque también es cierto que tal conducta (anterior y posterior a la solicitud) es una circunstancia a valorar para interpretar cual fue la intención del solicitante a la hora de presentar la marca.

Finalmente, destacaremos que el objetivo perseguido con la implantación de esta causa de nulidad no es la protección de intereses individuales, aunque muchas veces es ese interés el que mueve a un tercero a demandar la nulidad. Por el contario, el interés tutelado es el interés general en la idea, por ejemplo, de impedir registros abusivos o especulativos[8]. Esta idea resulta fundamental para entender determinadas situaciones y no asociar el supuesto de la mala fe con circunstancias tales como, por ejemplo, las derivadas de la protección de derechos o marcas anteriores de terceros, riesgo de confusión, etcétera.

---

[2] La actual Ley española de Marcas solo prevé la mala fe como un supuesto de nulidad absoluta en su artículo 51.1.*b)*.

[3] Para un estudio de las prohibiciones de registro en la marca de La Unión Europea, *vid*. Fernández Nóvoa, C. (1995), págs. 115 y sigs.; Lema Devesa, C. (2000), págs. 75 y sigs.; Marco Arcalá, L. A. (2001).

[4] Sentencia del TJ de 27 junio 2013 (C-320/12; caso *Malaysia*). apartado 29.

[5] *Ibid*.

[6] El artículo 4.4.*g)* se corresponde actualmente con el artículo 5.4.*c)* DM 2015/1436 que dispone la prohibición o causa de nulidad relativa- que pueden incorporar los Estados a su legislación con carácter facultativo- el supuesto de marcas que puedan confundirse con una marca anterior protegida en el extranjero siempre que, en la fecha de presentación de la solicitud, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

[7] Sentencia del TJ de 11 de junio 2009 (C-529/07; caso *Lindt*). Apartados 34 y 35.

[8] Sentencia del TG de 23 de mayo de 2019 (T-3/18, T-4/18; caso *ANN TAYLOR*). Apartados 33, 53.

## II. EL CONCEPTO DE MALA FE

Con independencia de que nos encontremos ante un concepto autónomo que debe interpretarse de manera uniforme en toda la Unión Europea, resulta complicado dar una definición unitaria de la mala fe.

Como afirma FERNÁNDEZ-NÓVOA[9], la mala fe es un concepto jurídico indeterminado. No obstante, FERNÁNDEZ-NÓVOA acota dicho concepto manifestando que la mala fe se equipara a un acto o práctica desleal; es decir, «un acto que no se ajusta a los buenos usos mercantiles comúnmente aceptados». Por ello, prosigue FERNÁNDEZ-NÓVOA, «aunque la mala fe implica una motivación deshonesta del solicitante no se puede obviar que la existencia de la mala fe debe demostrarse a través de circunstancias objetivas que vengan a corroborar implícita o explícitamente el actuar deshonesto del solicitante».

Por su parte, FRAMIÑÁN SANTAS[10] cuando analiza el significado del concepto de mala fe del artículo 3.2.*d)* DM (versiones anteriores) manifiesta que a la hora de analizar la conducta del solicitante al presentar una marca, hay que hacer hincapié en que la mala fe representa una intención deshonesta que resulta contraria al estándar del comportamiento comercial aceptable y constituye un supuesto de práctica desleal cualificada.

En consecuencia, aunque se parta de un concepto subjetivo de la mala fe (intencionalidad del solicitante), lo cierto es que, de alguna manera, este concepto se objetiviza a través de la prueba tendente a demostrar su existencia. Esta objetivación de la mala fe también es apoyada por LOBATO GARCÍA-MIJÁN[11] cuando referencia la mala fe a un estándar ético de conducta y considera que una solicitud de marca incurre en mala fe, cuando es objetivamente censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico. En esta misma línea, GARRIDO PASTOR señala que «la falta de honradez por sí misma no lleva aparejada automáticamente la mala fe en la solicitud. Son precisos ciertos requisitos *subjetivos* referidos a conocimientos del solicitante al tiempo de la solicitud, y su intención»[12].

Asimismo, CERRO PRADA[13] también alude a lo que se puede catalogar como una concepción dual de la mala fe. Esta autora señala que —conforme a nuestra jurisprudencia— la mala fe «es un concepto apoyado en la valoración de los hechos tanto en su vertiente subjetiva como objetiva». Y, adelantándose incluso a lo que en su momento manifestará el TJ, afirma que «la mala fe no puede entenderse como concurrente simplemente por el mero conocimiento de la existencia de un derecho anterior incompatible».

Finalmente MARCO ARCALÁ[14] analizando la cuestión desde una perspectiva positiva reitera en relación con la buena fe objetiva que esta «radicaría en la observancia de una conducta conforme a Derecho; esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente a la hora de la motivación de la presentación de una solicitud de marca».

---

[9] FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. (2011), págs. 31 y sigs.
[10] FRAMIÑÁN SANTAS, J. (2007).
[11] LOBATO GARCÍA MIJÁN, M. (2007), págs. 897 y sigs.
[12] GARRIDO PASTOR, J.G. (2015), págs. 343 y sigs.
[13] CERRO PRADA, B. (2003), págs. 522 y sigs.
[14] MARCO ARCALÁ, L. A. (2003), págs. 810 y sigs.

También apuntan a esta doble cualidad de la naturaleza de la mala fe las conclusiones elaboradas por la Abogada General SHARPSTON en el caso que dio lugar a la sentencia del TJ de 11 de junio de 2009 (C-529/07; caso *Figuras de conejo de chocolate*; *Lindt* vs. *Franz Hauswirth*) cuando menciona que la naturaleza de la mala fe «se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, una intención deshonesta u otro "motivo perjudicial" que, no obstante, normalmente se demostrará por referencia a criterios objetivos; ... [la mala fe] implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, que se puede identificar valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas»[15].

En resumen, para una adecuada comprensión del concepto de mala fe entiendo que debe partirse de la concepción dualista que incluso es confirmada —como veremos— por la jurisprudencia del TJ. Así, se debe partir del análisis del factor subjetivo derivado de cual es o pretende ser la intención del solicitante a la hora de solicitar la marca. Y, a continuación, comprobar, según datos objetivos deducidos implícita o explícitamente de las circunstancias del caso, si tal intención implica fraude, obstaculización concurrencial, deslealtad, perjuicio a terceros o al interés general, etc. Será a la vista de todas las circunstancias concurrentes como debe analizarse si la conducta del solicitante es de mala fe y, por tanto, incurre —en el caso de solicitudes de marcas de la Unión Europea (MUE)— en la causa de nulidad prevista en el artículo 59.1.*b)* RMUE.

## III. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA SOBRE LA MALA FE

Una vez que hemos analizado la mala fe desde una perspectiva teórica, dedicaremos este apartado a exponer los diversos casos enjuiciados por el TJ tanto en lo que se refiere a cuestiones prejudiciales planteadas por los Tribunales nacionales, como a los asuntos resueltos en recursos planteados ante decisiones de la EUIPO[16].

### 1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 11 DE JUNIO DE 2009 (C-529/07; CASO *FIGURAS DE CONEJO DE CHOCOLATE; LINDT* VS. *FRANZ HAUSWIRTH*)

La comercialización de figuras representativas de conejos de chocolate es algo habitual en países centroeuropeos, al menos, desde la década de los años treinta del siglo pasado. Cuando la elaboración de estas figuras deja de hacerse de forma artesanal o manual y tales figuras se empiezan a fabricar industrialmente, se produce un proceso de automatización o estandarización que hace que las figuras sean cada vez más similares.

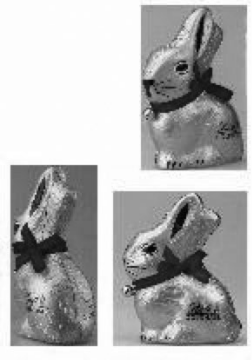
Lindt comercializa estas figuras desde los años cincuenta. Posteriormente, el 8 de junio de 2000, solicitó en la EUIPO, la MUE núm. 0016988885, de carácter tridimensional, consistente en la figura que más abajo se reproduce. La marca

[15] Punto 60 de las conclusiones de 12 de marzo de 2009 presentadas por la Abogada General Sra. Eleanora Sharpston.

[16] Recomendamos la consulta de la obra de GARCÍA PÉREZ, R. (2019), donde, clasificadas por materias, se extractan, sistematizan y anotan las sentencias del TJ dictadas hasta 31 de diciembre de 2018.

fue registrada el 6 de julio de 2001 y sigue en vigor con un plazo de vigencia hasta el 8 junio 2030. Por su parte, Franz Hanswirth comercializaba desde 1962 una figura similar según reproducción que, a continuación, se dispone.

MUE 0016988885 de Lindt



Uso por Franz Hanswirth



Lindt demandó a su competidor por infracción de la MUE 0016988885. A su vez, Franz Hanswirth presentó una demanda reconvencional solicitando la nulidad de la MUE con el argumento que Lindt había actuado de mala fe pues su objetivo al presentar la MUE era impedir que los competidores continuaran utilizando el signo en qué consistía la marca; y, especialmente, dirigirse contra aquellos competidores que —como era el caso de Franz Hanswirth— habían obtenido un cierto grado de protección por el uso de su signo desde hace mucho tiempo.

El Tribunal austriaco que debía resolver el asunto (*Oberster Gerischshoft*) parte de la consideración de que existe un riesgo de confusión entre las figuras de conejos comercializadas por los litigantes. Sin embargo, también manifiesta que la decisión final que adopte dependerá de la cuestión de si Lindt actuó de mala fe al presentar su solicitud de marca; por ejemplo, porque tenía conocimiento de que terceros usaban el signo desde hace tiempo y que su intención podría ser impedir que dejaran de utilizar el signo, conociendo también que ese competidor podría tener derechos adquiridos sobre el mismo.

En la sentencia comentada, el TJ responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal remitente señalando los factores que deben tomarse en consideración a la hora de comprobar si, en el momento de presentarse la marca, el solicitante había actuado de mala fe. Estos factores serían, 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 tan signo, así como*

— *el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita*.

Como se puede apreciar el TJ —y como es habitual a la hora de pronunciarse por primera vez sobre un tema de importante calado— da unas pautas generales para la apreciación de la existencia de la mala fe. Por eso, resulta necesario proseguir con el estudio de las posteriores sentencias dictadas por el TJ ya que en ellas se va a matizar o concretar los factores que, a título apriorístico, señaló el TJ en esta sentencia.

## 2. Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2013 (C-320/12; caso *botella de bebida láctea; Malaysia Dairy* vs. *Ankenaevnet*)

En la sentencia del caso *Lindt,* el TJ manifestó que uno de los factores a tener en cuenta a la hora de apreciar la mala fe residía, en particular, en 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». Además, el TJ matizó que esta circunstancia no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe.

Pues bien en la sentencia que comentamos en este epígrafe, el TJ analiza pormenorizadamente este factor de acuerdo con los hechos que, a continuación, exponemos.

Una empresa japonesa (YAKULT) es titular desde finales de los sesenta, de un diseño y una marca tridimensional representativa de una botella de plástico para una bebida láctea. Por su parte, MALAYSIA registró en Malasia en 1980 una marca consistente en una botella similar (*sic*) a la de YAKULT. En 1993, ambas Firmas suscribieron un acuerdo de coexistencia para sus respectivas marcas.

MALAYSIA obtuvo en Dinamarca el registro de «su marca» tridimensional en 1995. YAKULT impugnó la marca alegando que en el momento de la solicitud MALAYSIA conocía o debía haber conocido la existencia de esta marca en el extranjero (marca extranjera) por lo que la misma había sido solicitada de mala fe. Debe tenerse en cuenta que la Ley de Marcas danesa preveía como prohibición de registro la de aquellas marcas confundibles con otras marca anteriores que se hubieran utilizado en el extranjero y que continuasen utilizándose, si en el momento de presentarse la solicitud el solicitante conocía o debía conocer la marca extranjera.

La Oficina danesa desestimó la demanda. Sin embargo, el posterior recurso fue estimado. Los Tribunales superiores confirmaron la estimación de las pretensiones de YAKULT, de tal manera que la marca de MALAYSIA fue anulada. Pues bien, el Tribunal danés de última instancia planteó —entre otras— como cuestión prejudicial —y una vez una vez aclarado si el concepto de mala fe era un concepto de Derecho de la Unión— si tal circunstancia debía entenderse en el sentido de que puede bastar, para denegar el registro, que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera en el momento de presentar la solicitud, o deben además tenerse en cuenta los elementos subjetivos que concurran en el solicitante.

El TJ es muy claro y contundente a la hora de contestar a la cuestión planteada por el Tribunal danés y señaló (apartado 37) que: «La circunstancia de que

el autor de dicha solicitud sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero en el momento de presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia [...] de que concurre mala fe en el autor de la mencionada solicitud».

Además, el TJ señaló (apartado 43*)* —como en su momento indicamos— que en aras a una armonización plena entre las legislaciones de los Estados miembros incluidas también las disposiciones del RMUE, los Estados miembros no pueden establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras distinto del establecido por el articulo 4.4.*g)* de la DM [actual art. 5.4.*c)* DM 2015/2436], basado en que el autor de la solicitud de registro de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

### 3. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2018 (C-488/16 P; caso *Neuschwanstein; Bundersvand Souvenir* vs. *EUIPO, Estado libre de Baviera*)

En los Fundamentos de la sentencia del caso *Lindt*, el TJ señaló que la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria (*sic*) un signo, sin la intención de utilizarlo, con el objeto únicamente de impedir la entrada de un tercero en el mercado. Pues bien, tal afirmación fue objeto de interpretación en la sentencia que ahora comentamos y cuyos hechos fueron los siguientes.

El ESTADO LIBRE DE BAVIERA solicitó la marca de la Unión Europea núm. 010144392 NEUSCHWANSTEIN (denominativa) para varias clases del nomenclátor internacional. La marca fue registrada el 12 de diciembre de 2011. Aunque la denominación «*Neuschwanstein*» puede traducirse como «nueva roca del cisne» también puede referirse a un lugar geográfico donde radica el castillo de Neuschwanstein bastante famoso en Alemania por su singularidad arquitectónica. El castillo tiene un museo que es gestionado por el ESTADO LIBRE DE BAVIERA.

Diversos empresarios comercializan artículos de recuerdo (souvenirs) relacionados con el castillo de tal manera que hacen uso de la denominación «neuschwestein». Por este motivo, el ESTADO LIBRE DE BAVIERA requirió a algunos de ellos instándoles a que dejaran de utilizar la marca. En esta situación, BUNDERSVERVAND SOUVENIRS (Asociación integrada por varios de esos comerciantes) presentó en la EUIPO una demanda de nulidad basándola entre otros motivos en el artículo 52.1.*b)*, RMUE —en la actualidad art. 59— por entender que al registrar la marca NEUSCHWANSTEIN, su titular había obrado de mala fe, pues con tal solicitud lo que deseaba era evitar que los terceros comercializaran productos con esa marca.

Tanto la EUIPO[17] como el TG[18] desestimaron la acción de nulidad en decisiones que fueron confirmadas por la sentencia que ahora comentamos. El TG mantuvo que el ESTADO LIBRE DE BAVIERA no había actuado de mala

[17] Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de enero de 2015 en el asunto R 28/20145.
[18] Sentencia del TG de 5 de julio de 2016 (T-167/15).

fe pues su objetivo, al presentar la marca, era conservar y preservar el lugar museístico (*sic*), objetivo que el TG consideró legítimo y, por tanto, excluyó la mala fe. El TJ confirmó tal apreciación y admitió que, aunque se puede solicitar una marca con la intención de impedir su uso por un tercero, no puede excluirse que el solicitante haga tal solicitud persiguiendo un objetivo legítimo. El TJ termina afirmando que «este (objetivo legítimo) podía ser el caso, por ejemplo, cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al solicitante a registrarlo con el fin de impedir la utilización de dicha presentación».

## 4. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019 (C-104/18; caso *Koton; Koton AS* vs. *J. Nadal*)

En la sentencia de 11 de junio de 2007 (caso *Lindt*) el TJ estableció como uno de los factores a tener en cuenta para apreciar la mala fe del solicitante el referente, en particular, «al hecho de que el solicitante sepa o deba 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».

Del enunciado de esta premisa —y, concretamente, de la frase que hemos marcado en cursiva— se podría deducir que los factores para determinar la existencia de mala fe serían los mismos que los utilizados para aplicar la prohibición relativa al riesgo de confusión entre marcas. Pues bien, la sentencia que comentamos disipa cualquier duda al efecto y deja sentado de manera clara que los factores de confundibilidad no son esenciales para determinar si existe o no mala fe. Concretamente, en el caso estudiado, el TJ no exige para acreditar la mala fe en el solicitante probar que haya identidad o similitud entre los productos y servicios que amparan la marca solicitada y la marca anterior de la cual podría tener conocimiento el solicitante.

Los hechos que dan lugar a esta sentencia son los siguientes. El 25 de abril de 2011, el Sr. Nadal presentó en la EUIPO —en clases 25, 35, 39— la solicitud de marca núm. 009723792 STYLO & KOTON (GRAF). Frente a esta solicitud, la Firma turca Koton Magazacilick Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (en adelante KOTON) presentó oposición alegando la incompatibilidad de la marca solicitada con marcas anteriores KOTON (GRAF) registradas en clases 18, 25 y 35. Reproducimos, a continuación, los distintivos de ambas marcas.

Marca solicitada




Marcas anteriores



La División de Oposición estimó la oposición respecto a los productos y servicios de las clases 25 y 35. Sin embargo, en resolución confirmada por la Sala de Recursos, la desestimó en clase 39, debido a la diferenciación aplicativa[19]. En consecuencia, la marca STYLO&KOTON (GRAF) quedó registrada para esta clase con fecha de 5 de noviembre de 2014. Ante tal circunstancia, KOTON, en vez de seguir este procedimiento impugnatorio mediante un recurso ante el TG, varió su estrategia de tal manera que presentó en la EUIPO el 5 de diciembre de 2014, una solicitud de nulidad alegando la mala fe del solicitante.

La petición de nulidad fue desestimada por la División de Anulación y, posteriormente, por la Sala de Recursos. Para ello, la Sala de Recursos estableció que —aunque hubiera similitud entre los signos y conocimiento de las marcas anteriores— no existía mala fe pues no había identidad o similitud entre los productos/servicios para los que se habían registrado las marcas anteriores (clases 18, 25 y 35) y los servicios de la marca impugnada (clase 39)[20].

El recurso ante el TG también fue desestimado mediante sentencia de 30 de noviembre de 2017[21] . El TG fundamentó su decisión en que —a pesar de haberse acreditado la existencia de una relación comercial previa entre las partes y el conocimiento de las marcas anteriores— no se podía aplicar el artículo 52.1.*b)*, RMUE [en la actualidad, art. 59.1.*b)*, RMUE] ya que «la marca impugnada se registró para servicios diferentes a los designados por las marcas anteriores, excluyendo con ello cualquier riesgo de confusión entre las marcas en conflicto (apartado 60)». Debe recordarse que en la clase 39, la marca se había solicitado para servicios de transporte [...] sin especificar ningún sector concreto.

Interpuesto recurso de casación, el TJ lo estima anulando la sentencia del TG y la previa resolución de la Sala de Recursos. La primera cuestión que aclara el TJ se refiere a que de la sentencia del caso *LINDT* no se desprende que la existencia de mala fe pueda, únicamente, estimarse en el supuesto en el que en el mercado se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que puedan confundirse con el signo cuyo registro se ha solicitado.

Sobre la base de esta premisa, el TJ señala que la causa de nulidad por mala fe es distinta de la basada en el riesgo de confusión [art. 8.1.*b)*, RMUE] y no exige para su aplicación que quien insta la nulidad sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares. A continuación, el TJ deja muy claro que —como no podía ser de otra manera— el momento en que debe analizarse la intención del solicitante es el coincidente con la fecha en que se solicitó la marca. Y en el presente caso —entre las circunstancias a valorar— cobra particular importancia que la marca no solo se solicitó para la clase 39, sino también para productos de las clases 25 y 35, englobados en el sector textil donde KOTON si había utilizado un signo que incluía el elemento denominativo y figurativo objeto de la controversia.

Como afirma el TJ lo determinante y fundamental para corroborar si hay o no mala fe será comprobar la «intencionalidad» del solicitante a la hora de pedir la marca. Y habrá mala fe —según deducimos de la sentencia comentada— si

[19] Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 23 de junio de 2014 (asunto R 2608/2013-4).

[20] Resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de junio de 2016 (asunto R 1179/2015-2).

[21] Sentencia del TG de 30 de noviembre de 2017 (T-687/16).

se solicita una marca que, a la vista del conjunto de tal solicitud, se aprecia que va enfocada a distinguir productos o servicios relacionados con un sector comercial en el que opera el signo cuyo conocimiento se presume que tuvo el solicitante; en el presente caso el sector textil ya que la marca impugnada en clase 39 ( transporte... sin especificar el sector) —y siguiendo una lógica desde el punto de vista comercial— debe entenderse como referida a ese sector según se deriva del resto de enunciados solicitados en la misma (por ejemplo, prendas de vestir [...] clase 25).

En definitiva, el TJ aclara que, bajo ningún concepto, de la doctrina de la sentencia del caso *LINDT* puede derivarse que la mala fe solo existe en el caso de que haya riesgo de confusión entre la marca impugnada y una marca o signo anterior de la cual el titular tenía conocimiento. La existencia del riesgo de confusión será una circunstancia para valorar la mala fe, pero no un presupuesto imprescindible para su existencia. Y en determinados casos, el principio de la lógica comercial puede llevar a la comprobación de que existe mala fe si, en función de las circunstancias, se demuestra que el interés del solicitante no es otro que menoscabar de un modo no conforme a las prácticas leales, los intereses de un tercero pretendiendo obtener un derecho exclusivo con una finalidad deshonesta.

## 5. Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 2019 (C-528/18 P; caso *Outsource 2 India; Flatword* vs. *Outsource Professional*)

Acabamos de comprobar que el TJ no equipara la concurrencia de los requisitos relativos al riesgo de confusión con actuación de mala fe; ello le lleva a considerar que puede existir mala fe, aunque no haya similitud aplicativa. Pues bien, en la sentencia que ahora comentaremos, el TJ sigue manteniendo esta línea y confirma que para que exista mala fe, no resulta necesario que concurra una semejanza en el aspecto de los distintivos, al menos derivada de los criterios que se utilizan para su análisis en relación con el riesgo de confusión.

La sentencia juzga los siguientes hechos. La Firma alemana Outsource Proffesional Services Ltd. (en adelante OUTSOURCE) solicitó el 25 de junio de 2007 el registro de la MUE 006035547 en clases 35, 36 y 41. La marca fue registrada el 20 de mayo de 2008.




La empresa india FLATWORD presentó una solicitud de nulidad en la EUIPO el 4 de marzo de 2013, alegando que la marca impugnada había sido solicitada de mala fe pues, previamente, se habían mantenido entre ambos litigantes una negociación tendente a la explotación por la Firma alemana de un negocio de ayuda empresarial bajo la marca OUTSOURCE 2 INDIA.

La División de Anulación anuló la marca por resolución de 3 de febrero de 2015. Sin embargo, el recurso presentado por OUTSOURCE fue estimado de

tal forma que la marca controvertida se mantuvo vigente. La Sala de Recursos[22] señaló, principalmente, que el titular de la marca no pretendía perjudicar a la parte contraria para lo cual se basó —además de otras circunstancias— en que la denominación «*outsource*» tenía carácter descriptivo y, por tanto, era de libre utilización. La Sala de Recursos también concluyó en que tal perjuicio no se producía, máxime cuando FLATWORD había registrado el 25 de mayo de 2011 la MUE núm. 009059494.




Interpuesto recurso ante el TG es estimado por sentencia de 31 de mayo de 2018[23] por lo que la primitiva decisión de la División de Anulación anulando la marca quedó confirmada. El TG estimó que había mala fe desde el momento en que —por el mantenimiento de la relación precontractual entre ambas empresas— OUTSOURCE conocía o debía conocer que FLATWORD ya usaba el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania. Además, indicó que al registrar la marca —una vez rotas las negociaciones— la intención de OUTSOURCE era explotar el potencial económico del signo OUTSOURCE 2 INDIA perjudicando a su titular. Completando sus argumentos, el TG manifestó que la valoración de tales circunstancias —y, en consecuencia, la actuación del solicitante— era independiente del carácter descriptivo o no del término «*outsource*».

Interpuesto recurso de casación el TJ lo desestimó. En primer lugar, el TJ confirma que —en virtud de las circunstancias objetivas del caso— ha quedado demostrada la mala fe del solicitante al pedir la marca inmediatamente después de la ruptura de la negociación sabiendo que su contraparte había utilizado el signo OUTSOURCE 2 INDIA al menos en Alemania. Además, el TJ parte de la consideración de que el análisis de la existencia de mala fe en la conducta del solicitante, se debe realizar con independencia del grado de parecido entre los signos, la similitud entre los productos o servicios o el carácter distintivo mayor o menor que pueda concurrir en los signos en disputa. Y, finalmente, concluye que esta causa de nulidad debe distinguirse de la prohibición relativa de registro basada en un derecho de uso anterior (art. 8.4 RMUE).

En este último aspecto, la sentencia comentada afirma que los presupuestos y criterios de aplicación son distintos en cada caso. Concretamente , la sentencia reitera que en el supuesto de la mala fe —y a diferencia del contemplado en el art. 8.4 RMUE— no se pueden utilizar las premisas derivadas del riesgo de confusión (factores de confundibilidad); antes al contrario, el punto que debe valorarse va referido a la intención del solicitante a la hora de pedir la marca, lo cual lleva a que la comparación entre el signo registrado y el usado con anterioridad no puede hacerse bajo el criterio principal de la semejanza entre los signos o la comparación entre productos y/o servicios que son los factores determinantes del riesgo de confusión.

---

[22] Resolución de la Cuarta Sala de Recursos de la EUIPO de15 de abril de 2016 en el asunto R 611/20154.
[23] Sentencia del TG de 31 de mayo de 2018 (T-340/16).

De la lectura de estas conclusiones, así como de la doctrina del caso *KOTON* se puede afirmar que la causa de nulidad absoluta por mala fe puede aplicarse sin que se deba exigir que el uso o derecho previo lo sea de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares al que se pretende anular; y, tampoco, será necesario acreditar la existencia entre los signos en conflicto de un riesgo de confusión por parte del público.

## 6. Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de 2020 (C-371/18; Case *Sky; Sky* vs. *Skykick*)

Uno de los supuestos de la mala fe más controvertidos se refiere al caso de las solicitudes de marcas en las que no hay ninguna intención de usarlas por parte de su titular, al menos en el momento de la solicitud. Así Fernández-Nóvoa califica tales casos como «marcas especulativas o de puro bloqueo» y, de manera específica, cita como ejemplos, por una parte, el supuesto en el que el solicitante de la marca no tiene intención de usarla a medio o largo plazo[24] y, por otra parte, el producido cuando se solicitan, de manera reincidente, marcas que no guardan relación alguna con las actividades desarrolladas por el solicitante[25].

Por su parte, Bermejo Gutiérrez afirma que entre las circunstancias a valorar para comprobar si la intención del solicitante está presidida por la mala fe, se encuentra la referente a la amplitud o indeterminación de la especificación de los productos y servicios designados por el registro de marca[26].

A estos supuestos podemos añadir el que coloquialmente se califica como «re-solicitudes» de marcas; tal caso se produciría, por ejemplo, cuando una vez cumplidos los cinco años del registro sin cumplirse con la obligación de uso, el titular reincide en una nueva solicitud para amparar el mismo distintivo y los mismos productos y servicios[27].

A la hora de analizar estos supuestos, debe partirse de la consideración de que, en las marcas de la Unión Europea, no se exige al solicitante en el momento de la solicitud de la marca, ninguna prueba de uso ni ninguna declaración de intención de uso de la misma. Incluso el TJ ha confirmado que en tanto no culmine el periodo de gracia de los cinco años a contar desde el registro, el titular de la marca mantiene intactas sus facultades aunque durante tal periodo no use la marca. En particular el TJ ha declarado que el titular de la marca no usada puede demandar a terceros por infracción de marca[28] o pedir una indemnización por los eventuales daños y perjuicios sufridos con anterioridad a la finalización del periodo de gracia, aunque con posterioridad al mismo la marca fuese caducada por la falta de uso[29].

---

[24] Fernández Nóvoa, C. (2004), pág. 643

[25] Fernández Nóvoa, C. (2017), pág. 641

[26] Bermejo Gutiérrez, N. (2020).

[27] *Vid*. sentencia del TG de 13 de diciembre de 2012 (T-136/11; caso *PELLIKAN*) que desestimó la solicitud de anulación basada en la mala fe y Resolución de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO de 22 de julio de 2019 en al asunto R 1849/2017-2 (caso *MONOPOLY*) actualmente pendiente ante el TG (T-663/19), que estimó parcialmente la solicitud de anulación por mala fe. También el supuesto puede producirse en aquellos casos en que, por ejemplo, las solicitudes de renovación deben ir acompañadas de pruebas de uso de la marca, lo cual no se exige a las marcas de la Unión Europea.

[28] Sentencia del TJ de 21 febrero 2016; (C-654/15; caso *LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB* vs. *MATEK A/S*).

[29] Sentencia del TJ de 16 de marzo de 2020; (C-622/18; caso *Saint Germain*; *AR* vs. *COOPER y otros*).

El supuesto de las solicitudes presumiblemente realizadas sin intención de ser usadas, ha sido abordado por la sentencia objeto de este epígrafe que enfrentó a dos Firmas inglesas. Por una parte, SKY (empresa conocida en el sector de las telecomunicaciones) y, por otra parte, SKYKICK (empresa cuya actividad se centra en el mundo de la informática y servicios de *software*).

SKY es titular de varias marcas de la Unión Europea y marcas nacionales inglesas con la denominación SKY. Las marcas están registradas en varias clases del Nomenclátor Internacional entre las que destacaremos la clase 9 (programas de ordenador...) y 38 (servicios de telecomunicaciones, correo-e, ...). SKY demanda a SKYKICK por usar esta denominación en relación con sus actividades principales que están basadas en un programa de ordenador como servicio (*Software as a Service, SaaS*), migración a la nube (*cloud*), almacenamiento en la nube y gestión de aplicaciones en la nube.

SKYKICK presentó reconvención indicando que la marca SKY debía declararse nula entre otras razones porque SKY había solicitado la marca de mala fe al solicitarse para una amplia variedad de productos y servicios sin la intención —de acuerdo con el principio de la lógica comercial— de utilizarla en todos los productos (nulidad total) o al menos en alguno de ellos (nulidad parcial; por ejemplo, para programas de ordenador).

El Tribunal inglés ante el que se había sustanciado el procedimiento (High Court of Justice, England & Wales) planteó varias cuestiones prejudiciales ante el TJ y entre ellas, a los efectos que nos interesan, la siguiente ¿constituye mala fe solicitar una marca sin ninguna intención de utilizar la misma para todos o alguno de los productos o servicios incluidos en la solicitud?

El TJ aborda la contestación a la cuestión prejudicial bajo el presupuesto de que en el momento actual *el solicitante de una marca no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer con precisión, cuando presenta su solicitud de registro o cuando esta es examinada, el uso que hará de la marca solicitada y dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca (apartado 76). Por tanto, no puede presumirse la mala fe del solicitante de una marca sobre la base de la mera constatación de que, en el momento de la presentación de su solicitud de registro, dicho solicitante no ejercía una actividad económica que se corresponda con los productos y servicios a que se refiere dicha solicitud (apartado 78).*

Una vez declarada la improcedencia de la mala fe en estos casos, el TJ abre la puerta a una declaración de nulidad por mala fe siempre que, en atención a las circunstancias objetivas del caso, se pueda probar que la solicitud no tenga por objetivo cumplir la función originaria y principal de las marcas cual es la función de indicar el origen empresarial. Y el TJ culmina su argumento manifestando que puede haber mala fe cuando la intención del solicitante no es presentar la marca para usarla como elemento identificador, actual o futuro, del origen empresarial de los productos o servicios cubiertos por la solicitud, sino que su intención es: *a)* menoscabar de forma no conforme a las práctica leales los intereses de terceros; *b)* obtener, sin tener ni siquiera en cuenta la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca (apartado 81).

En mi opinión, la declaración expuesta en el apartado *b)* anterior abre la puerta a poner en tela de juicio las solicitudes de marcas realizadas sin intención de usarlas y, concretamente, las denominadas solicitudes de marcas de cobertura (marcas solicitadas con efectos defensivos que cubran la protección del signo más allá del ámbito de actividad del solicitante deducido del principio de la lógica comercial) o de las «re-solicitudes» (aquellas que periódicamente se solicitan para evitar caer en el periodo posterior al plazo de gracia de los cinco años que obligarían a usar la marca y a acreditar el uso en aquellos procedimientos administrativos o judiciales donde así se le requiera al titular). Por todo ello, habrá que estar muy atentos a la interpretación que los Organismos y Tribunales realicen sobre el alcance de la declaración sustentada por el TJ en la sentencia del caso *SKY*[30].

## IV. CONCLUSIONES

A la luz de las manifestaciones contenidas en las sentencias del TJ comentadas podríamos sacar algunas conclusiones relevantes, como las siguientes.

La mala fe es un concepto autónomo del Derecho de marcas de la Unión Europea que necesariamente —y a efectos armonizadores— debe ser incorporado e interpretado de manera uniforme.

Además, la mala fe constituye una causa de nulidad absoluta que se debe incorporar necesariamente a las legislaciones de los Estados miembros pudiendo estos, de manera facultativa, establecerla también como una prohibición de registro en el marco de un procedimiento administrativo ante las Oficinas. Sin embargo, este carácter facultativo no supone que se puedan disponer casos o supuestos específicos de mala fe ajenos a la regulación de la DM, pues ello rompería la tarea armonizadora antes señalada.

La causa de nulidad por mala fe es distinta de la causa de nulidad o prohibición de registro basada en el riesgo de confusión [art. 8.1.*b)* RMUE] por lo que no se pueden utilizar los mismos parámetros para su análisis. Lógicamente, cuando hay un conflicto con una marca que se pretende anular alegando mala fe por existencia de un uso o derecho anterior diferente a los contemplados en el artículo 8 RMUE, tiene que existir algún grado de semejanza; pero tal apreciación, no se puede realizar en función del riesgo de confusión por lo que puede existir mala fe aunque las semejanzas no sean suficientes desde la perspectiva de análisis del artículo 8.1.*b)* RMUE incluida una falta de similitud en los productos y servicios.

La mala fe debe ser analizada con referencia a la intencionalidad del solicitante en el momento de presentarse la marca. A su vez, tal intencionalidad debe ser valorada de acuerdo a las circunstancias objetivas de cada caso debidamente acreditadas por las partes en litigio.

La mala fe no se presume. Por ello, incumbe al que inicie un procedimiento de nulidad por esta causa, aportar las pruebas correspondientes; no obstante, el titular de la marca no puede adoptar un posición pasiva sino que también debe intentar demostrar cual es o era su intención al presentar la solicitud.

[30] En este sentido, será muy importante ver cómo se resuelve el recurso interpuesto frente a la Resolución de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO de 22 de julio de 2019 en al asunto R 1849/2017-2 (caso *MONOPOLY*), actualmente pendiente ante el TG (T-663/19),

En cualquier caso, y como se ve, nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado que se analizará caso por caso. En este aspecto, podemos terminar señalando que en 2019 el TG ha tenido ocasión de enjuiciar casos de mala fe donde concurrían circunstancias varias como, por ejemplo, el supuesto de una solicitud de marca coincidente con el nombre de un famoso futbolista[31]; o con conocimiento de una marca registrada en territorio ajeno a la Unión Europea para productos distintos[32]; o realizada a título individual por uno de los socios de la sociedad a la que había pertenecido[33].

En los casos reseñados el TG admitió las demandas de nulidad. Así, podríamos finalizar nuestro comentario afirmando que, si bien las causas de nulidad deben interpretarse de manera estricta, también nuestros Organismos y Tribunales deben tener la suficiente mente abierta para enjuiciar los casos concretos y valorar las razones de justicia que puedan concurrir en situaciones donde se pueda apreciar el quebrantamiento de derechos de terceros; y siempre sin olvidar la necesidad de proteger el interés general de salvaguardar una competencia leal y honesta que, en definitiva, es la razón de ser y fundamento del supuesto de la mala fe como causa de nulidad de las marcas.

## V. BIBLIOGRAFÍA


Bermejo Gutiérrez, N. (2020), «*Sky* vs. *Skykick* ¿tiene usted intención de usar esta marca?», en *Almacén del Derecho (14/04/2020),* recuperado de *https://almacendederecho.org/sky-v-skykick-tiene-usted-intencion-de-usar-esta-marca/*.

Cerro Prada, B. (2003), «Nulidad y caducidad de la marca», en González-Bueno, C. (coord.), *Comentarios a la Ley y Reglamento de Marcas,* Thomson-Civitas, Madrid.

Fernández-Nóvoa, C. (1995), *El sistema comunitario de marcas*, Montecorvo, Madrid.

— (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas,* Marcial Pons, Madrid.

— (2011), «La marca solicitada de mala fe», en *XXV Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual* 43, Barcelona, págs. 31 y sigs.

— (2017), «Nulidad basada en la mala fe del solicitante», en Fernández-Nóvoa, C.; Otero Lastres, J. M., y Botana Agra, M., *Manual de Propiedad Industrial,* Marcial Pons, Madrid.

Framiñán Santas, J. (2007), *La nulidad de la marca solicitada de mala fe*, Comares, Granada.

García Pérez, R. (2019), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia,* La Ley, Wolters Kluwer, Las Rozas (Madrid).

Garrido Pastor, J. G. (2015), «La nulidad de la marca por mala fe», en *Conmemoración del 50 aniversario del Grupo español de la AIPPI* 48, Barcelona.

Lema Devesa, C. (2000), «Motivos de denegación absolutos», en Casado Cerviño, A., y Llobegrat Hurtado, M. L. (coord.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria,* La Ley, Madrid.

Lobato García Miján, M. (2007), *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*, Civitas, Madrid.

Marco Arcalá, L. A. (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria,* Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2003), «La causa concerniente a la actuación de mala fe del solicitante», en Bercovitz, A., y García-Cruces González, J. A. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* Thomson-Aranzadi, Madrid.


[31] Sentencia del TG de 14 de mayo de 2019;( T-795/17; *NEYMAR*).

[32] Sentencia del TG de 23 de mayo de 2019; (T-3/18, T-4/18; *ANN TAYLOR*).

[33] Sentencias del TG 12 de julio de 2019;( T-772/17; *Café del Mar*, clases 35,38 y 41) ;( T-773/17; *Café del Mar*, clases 9,25 y 42); (T-774/17; C del M).