

# **MALA FE**

## **Según la perspectiva europea**

---

REBECCA SANTANA DAVIES  
07 Julio 2020

## Procedimientos de anulación y mala fe

Los procedimientos de anulación comprenden

solicitudes de *caducidad* y  
solicitudes de declaración de *nulidad*.

LA MALA FE (Article 59(1)(b) RMUE )



únicamente es **causa absoluta de nulidad**  
que se examina **post registro**,  
**mediante solicitud de anulación ante la EUIPO**  
**o en reconveniones en procedimientos de infracción**  
**ante Tribunales de marcas de la UE.**

**No cubre** situaciones tales como:

- a. Aprovechamiento injusto (Artículo 60(1)(a) RMUE);
- b. Presentaciones no autorizadas por parte de agente (Artículo 60(1)(b)RMUE))

*(Son causas relativas de nulidad)*

## Concepto de Mala fe

- Es un concepto autónomo del derecho de la Unión Europea (UE),
- Objeto de una interpretación uniforme (decisión prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435).
- No definido, ni delimitado, ni siquiera descrito de manera alguna en la normativa
- **OBJETIVO: interés general** de impedir los registros de marcas **que sean abusivos o contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios**. Estos registros son contrarios al principio de que el derecho de la UE no puede incluir prácticas abusivas por parte de un comerciante, que impiden lograr el objetivo de la legislación en cuestión (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

## Concepto de Mala fe

La causa de mala fe se aplica **cuando se desprende de indicios pertinentes y coherentes que el titular de una marca de la UE presentó su solicitud de registro** no con el fin de competir lealmente, sino

- **con la intención de perjudicar los intereses de terceros, de manera contraria a las prácticas leales,**
- **o con la intención de obtener,** sin ni siquiera dirigirse a un tercero específico, **un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca,** en particular, la función esencial de indicar el origen ([12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON \(fig.\), EU:C:2019:724, § 46](#)).

## Lista no exhaustiva de factores

**Caso por caso : APRECIACIÓN GLOBAL** de todos los factores pertinentes del asunto particular  
(decisión prejudicial de 27/06/2013, C-320/12, *Malaysia Dairy*, EU:C:2013:435, § 37)

en particular la lista completa de productos y servicios para los que se solicitó la marca, aunque esta no se registrara finalmente para algunos de ellos.

## Las primeras orientaciones: Lindt (2009)






- La **intención del solicitante** (en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo) es un **factor subjetivo** que ha de ser determinado con relación a las **circunstancias objetivas** de cada caso particular.

### Apreciación global, en particular:

- Si el solicitante sabe o debía saber que un tercero está usando un **signo idéntico o similar** para un **producto idéntico o similar** que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
- La **intención del solicitante de impedir** que dicho tercero continúe utilizando tal signo; y
- El **grado de protección jurídica** del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

## La 'evolución' de Lindt Goldhase

- 1. Identidad/similitud de los signos que da lugar a confusión (\*)** Aunque en muchos casos cuando se comprueba la existencia de mala fe existe una identidad o una similitud que induce a confusión con un signo anterior, **el riesgo de confusión no es un requisito previo de la mala fe** (12/09/2019, C-104/18 P, *STYLO & KOTON* (fig.), EU:C:2019:724, § 51)
- 2. Conocimiento del uso de un signo idéntico o cuya similitud se presta a confusión** Existe dicho conocimiento, por ejemplo, cuando las partes han mantenido relaciones comerciales entre sí (y, como resultado de ello, «no podía ignorar, o incluso sabía, que la parte coadyuvante usaba desde hacía tiempo el signo», 11/07/2013, T-321/10, *Gruppo Salini*, EU:T:2013:372, § 25)
- 3. Se podrá suponer la existencia del conocimiento sobre la base, entre otros, de un conocimiento general en el sector económico de que se trate o de la duración del uso**  
Cuanto más prolongado sea el uso de un signo, más probable será que el titular de la MUE tuviera conocimiento del mismo (11/06/2009, C-529/07, *Lindt Goldhase*, EU:C:2009:361, § 39)

EUTMA	EARLIER RIGHTS				
 <p>Solicitada para CL 25, 35 y 39</p>	 <p>Marcas Maltesas</p>	 <p>IR</p>	 <p>Marcas turcas</p>		 <p>Ukrainian, Moroccan and Turkish mark No 62366</p>
	Cl. 25 and 35	Cl. 18, 25, 35			


- **Procedimientos de oposición** parcialmente confirmados, **solicitud de MUE rechazada** para todos los P&S en **las CL 25& 35**
- SdR confirmó la decisión del departamento de oposición
- **MUE registrada** para la **Clase 39**: no LoC. Cl. 39 services, disimilar a los p&s de la marca anterior.



## PROCEDIMIENTO DE NULIDAD: MALA FE

- El propietario de los derechos de la marca anterior KOTON alegó que el propietario de STYLO & KOTON había actuado con mala fe a la hora de presentar la solicitud de MUE
- **La División de Anulación** rechazó la petición ante la ausencia de **indicaciones de intenciones deshonestas- Recurso ante la SdR de la EUIPO**
- **La SdR:** rechazó el recurso disponiendo que:
  - El solicitante de nulidad **no había logrado probar** que el signo había sido utilizado en productos/ servicios ‘idénticos o similares’ de tal forma **que pudiera ser confundido con el signo cuyo registro se solicitaba’**
  - El propietario de la MUE no podía ser acusado de mala fe por una solicitud de marca que cubre bienes y servicios **no similares**

## **Sentencia del TG de 30 de noviembre de 2017 (T-687/16)**

- El elemento (común) y estilizado  es original y lo suficientemente llamativo para poder decir sin lugar a dudas que el propietario de la MUE sabía de la existencia de marcas anteriores dada las previas relaciones contractuales entre las partes en 2004
- Hay un grado de similitud innegable entre los signos : el elemento verbal y figurativo KOTON presente en ambos, es **prácticamente idéntico**
- **No hay similitud entre los servicios** para los que la marca disputada está registrada en la clase **39** y los de la marca anterior, en la clase **35**
- SdR había meramente aplicado los principios del Tribunal de Justicia (CoJ) (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, **Lindt Goldhase**): *la existencia de mala fe presupone que un tercero está utilizando un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar, capaz de ser confundido con el signo que se intenta registrar (para.44).*

## Recurso ante el Tribunal de Justicia UE (case C-104/18 P)

### Postura de la Oficina:

- El Riesgo de confusión no constituye una condición *sine qua non* para encontrar mala fe pero sí puede ser uno de los factores que han de tenerse en cuenta en la apreciación global de la mala fe.
- El único requisito del Art 52(1)(b) Reglamento 207/2009 es que el solicitante actué de mala fe.
- No puede ser ignorado que la marca disputada **también fue solicitada para p&s en las clases 25 & 35**. Esto debería haberse tenido en cuenta


### AG Kokott - Opinión el 4 April 2019

- No es esencial para encontrar mala fe el hecho que un tercero esté utilizando un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar capaz de crear confusión con el signo cuyo registro se solicita (§ 36)

## C104-/18 P 'STYLO & KOTON' (Conclusiones del TJUE)

- La mala fe presupone la presencia de una **actitud o intención deshonestas** (párrafo 45).
- Se aplica cuando de **indicios pertinentes y concordantes** resulta que el titular de una MUE 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 los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales**;
  - 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 una marca** (función de indicación de origen (párrafo. 46).
- **El riesgo de confusión NO es un requisito para determinar mala fe:** APRECIACIÓN GLOBAL: todas las circunstancias fácticas podrán constituir en su caso indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe (paras 56- 59).
- No se requiere que los productos y servicios sean idénticos o similares (párrafo 53).

## T-795/17, NEYMAR, 14 May 2019



- **En 2012: D. Carlos Moreira**, ciudadano PT, solicitó el registro de la denominación '**NEYMAR**' (para la clase 25) :   
Registrado en abril de 2013.

- In 2016 **Neymar Da Silva Santos** presenta solicitud de declaración de nulidad basada en mala fe, confirmada por la **division de anulación y por la SDR** .

**TG confirmó SdR:** Mr Moreira **actuaba de mala fe** cuando solicitó el registro de la MUE:

- Si bien el Sr Moreira argumenta que en 2012 no sabía que Neymar **era una Estrella del fútbol en potencia**, de la prueba se deduce que el último ya **era conocido** en Europa como jugador prometedor dentro de la selección nacional de Brasil ya en su fecha (párrafo. 30).
- El Sr Moreira poseía **más que 'un pequeño conocimiento del mundo del fútbol'**: solicitó el registro en el mismo día la marca **IKER CASILLAS** (por entonces portero del Real Madrid y de la Selección española) (párrafo 36).
- No era por tanto concebible que el Sr Moreira no conociera de la existencia del futbolista en el momento de presentar la solicitud de MUE
- El único propósito del demandado era **el aprovechamiento ('free-ride')** del renombre del futbolista (párrafo 36).

## C-528/18 P, Outsource 2 India, 13 de noviembre de 2019

MUE anterior (2007)	MUE posterior (2010)
Outsource2India Ltd - Intervener	Flatworld Solutions Pvt Ltd - appl
 Classes 35, 36 and 41	 Classes 35, 36 and 42

- **SdR: anuló la decisión de la Division de Anulación** → no estaba acreditado que la otra parte había actuado de mala fe o con intenciones deshonestas. Outsource2India es **puramente descriptivo**. Toda intención de usar esa mención tan descriptiva **no puede ser sancionada como un acto de mala**. No hay nada deshonesto sobre el uso de un término descriptivo para describir un negocio.
- **TG** : independientemente de la cuestión de si ‘outsource2india’ es descriptivo (...) la mala fe ha sido demostrada.

## SkyKick – caso C-371/18

¿Se puede declarar la nulidad **total o parcial** de una MUE por mala fe si el solicitante tenía la intención de utilizar la marca únicamente en relación a algunos de los productos y servicios especificados?

- ⇒ ¿Es posible la Mala fe (Sliced bad faith), basada en una intención de uso parcial? Interplay con *Gruppo Salini*, T-321/10 § 48?
- ⇒ ¿Las listas largas de productos y servicios, pueden indicar mala fe? Interplay con *16PF*, T-507/08 § 88 and *Neuschwanstein*, T-167/15 § 55?

## C-371/18 , Skykick (cont.)

- La mala fe se aplica cuando el **titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro** con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino **con la intención de menoscabar los intereses de terceros** o con la intención de obtener un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca (referencia al caso *Koton*).
- La ausencia de intención de utilizar la marca **puede constituir mala fe** si no hay lógica comercial razonable para solicitar esa protección. Dicha ausencia (de lógica commercial) puede ser establecida únicamente cuando haya **prueba acreditativa** que en el momento de presentar solicitud de registro ,el solicitante :
  - (i) tenía la intención de menoscabar deshonestamente las intenciones de un tercero; o
  - (ii) de obtener el derecho para fines otros que los de las funciones de una marca




## C-371/18 , Skykick (cont.)

*La mala fe del solicitante de una marca no puede presumirse sobre la base de la mera constatación de que, en el momento de la presentación de su solicitud de registro, **no ejercía una actividad económica que se corresponda con los productos y servicios a que se refiere dicha solicitud.***

- **Cuando se encuentra mala fe únicamente en relación a parte de la especificación, será solo esa parte la que quede afectada por la anulación**

## 10/10/2018 T-374/17 Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882 / CUERVO Y SOBRINO

EUTM	Earlier Spanish TM:
 <p>Classes 14, 16, 18 and 25</p>	<p>CUERVO Y SOBRINO</p> <p>Classes 14 and 16</p>

- El propietario de la marca (Española) anterior otorgó una **licencia** a la otra parte para el uso de su marca, si bien únicamente respecto de los “relojes de mano”.
- Al propietario de la MUE (licenciataria) no se le permitió usar la marca para ‘relojes de bolsillo’ o para cualquier otra actividad/ producto sin el previo (expreso) consentimiento por parte del solicitante de anulación (propietario de la marca española) .
- Sin embargo, el propietario de la MUE presentó la solicitud de MUE **durante la validez del acuerdo de licencia**. La marca fue registrada para instrumentos de relojería entre otros

- El licenciante (propietario de la marca ES anterior): presentó solicitud de nulidad, Art 59(1)(b) – mala fe-
- **La division de Anulación: declara la nulidad en base a la mala fe**

#### **Sentencia del TG de 10 de octubre de 2018:**

- Una relación contractual puede ser un factor relevante para encontrar mala fe
- **Sin embargo, el registro de la MUE siguió una ‘lógica comercial’ ya que el propietario de la MUE era el propietario de otras marcas** (nacional e Internacional – no en España) (párrafo 68-69).
- **El Reglamento y la Directiva no prohíben, en principio, el registro de la marca de un tercero para productos diferentes.** No se puede deducir la mala fe del propietario de MUE por la mera existencia de una prohibición contractual como la que existe en el acuerdo de licencia (párrafos 72-73).

**Recurso de casación ante el Tribunal Europeo de Justicia C-780/18 P** *Apreciación de las similitudes entre los signos en conflicto por el Tribunal General- desestimado por manifiestamente inadmisibile y en parte manifiestamente infundado*

## Circunstancias acontecidas fuera de Europa

- Las circunstancias relevantes al examinar una posible mala fe **no están limitadas por el tiempo ni por el espacio**, ni tampoco por posibles signos utilizados por el solicitante anteriormente.
- Una deliberada estrategia de apropiación indebida de los derechos de terceros puede fundamentarse en pruebas relacionadas con **hechos que ocurrieron fuera de Europa** y que se refieren al uso y / o al registro de otras marcas.
- Nada excluye la posible mala fe por parte del solicitante de la marca que se encuentra en diferentes circunstancias.

T-3/18 and T-4/18 Holzer y Cia, SA de CV v EUIPO [2019]  
ECLI:EU:T:2019:357, paras 88 and 158–161 (Ann Taylor) ; Case T-795/17  
Carlos Moreira v EUIPO [2019] ECLI:EU:T:2019:329, para 50 (Neymar).



[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO



---

EUIPO

Thank you