



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 23 de mayo de 2019*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marcas denominativa y figurativa de la Unión ANN TAYLOR y AT ANN TAYLOR — Causa de nulidad absoluta — Artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Mala fe»

En los asuntos acumulados T-3/18 y T-4/18,

Holzer y Cia, S. A. de C. V., con domicilio social en Ciudad de México (México), representada por los Sres. N. Fernández Fernández-Pacheco y A. Fernández Fernández-Pacheco, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. A. Lukošūtė y el Sr. H. O'Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Ancco, Inc., con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos), representada por los Sres. D. Rose y J. Warner y la Sra. E. Preston, Solicitors, y por el Sr. P. Roberts, QC,

que tienen por objeto sendos recursos interpuestos contra las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 2 y 8 de noviembre de 2017 (asuntos R 2370/2016-2 y R 2371/2016-2), relativas a dos procedimientos de nulidad entre Ancco y Holzer y Cia,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Gratsias (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. I. Ulloa Rubio, Jueces;

Secretaria: Sra. N. Schall, administradora;

habiendo considerado los escritos de recurso presentados en la Secretaría del Tribunal General el 9 de enero de 2018;

habiendo considerado los escritos de contestación de la EUIPO presentados en la Secretaría del Tribunal General el 23 de marzo de 2018;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado los escritos de contestación de la coadyuvante, presentados en la Secretaría del Tribunal General el 23 de marzo de 2018;

vista la decisión de 22 de octubre de 2018 por la que se acordó la acumulación de los asuntos T-3/18 y T-4/18 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que ponga fin a la instancia;

celebrada la vista el 22 de noviembre de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

[*omissis*]

Fundamentos de Derecho

[*omissis*]

- 24 En cuanto al fondo, la recurrente invoca un motivo único, basado, en esencia, en la infracción del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, en la medida en que, a su entender, la Sala de Recurso consideró erróneamente que las marcas controvertidas habían sido presentadas de mala fe. En apoyo de este motivo, la recurrente invoca tres alegaciones basadas en errores de apreciación relativos, respectivamente, a la existencia de una similitud entre los signos en conflicto que dé lugar a un riesgo de confusión y al conocimiento, por el titular de las marcas controvertidas, de la existencia de una marca idéntica o similar; a la intención del titular de las marcas controvertidas en el momento de su presentación de solicitud de registro; y al valor probatorio de los elementos presentados por la coadyuvante en apoyo de su solicitud de nulidad, así como a la carga de la prueba.
- 25 La coadyuvante sostiene que, al formular las referidas alegaciones, la recurrente no cumple las disposiciones del artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, en la medida en que no invoca ningún error de Derecho o de procedimiento de la Sala de Recurso, sino que se limita a impugnar sus apreciaciones y conclusiones.
- 26 A este respecto, por una parte, procede recordar que, en virtud del artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, el recurso contra las resoluciones de las Salas de Recurso se fundará, en particular, en la infracción de dicho Reglamento.
- 27 Pues bien, como se ha indicado en el apartado 24 anterior, el presente recurso se funda en un motivo único, basado, en esencia, en la infracción de una disposición del Reglamento 2017/1001, a saber, su artículo 59, apartado 1, letra b).
- 28 Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que, en el marco del artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, el Tribunal está facultado para realizar un control total de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la EUIPO si resulta necesario para averiguar si estas salas han dado una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o para comprobar que la apreciación de los hechos expuestos a dichas salas no adolece de error alguno (sentencia de 18 de diciembre de 2008, *Les Éditions Albert René/OAMI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 39).
- 29 Por tanto, la recurrente tiene derecho, en el marco de su motivo único, a solicitar al Tribunal que controle la exactitud de las apreciaciones de hecho y de Derecho en que se basan las resoluciones impugnadas.

- 30 En particular, contrariamente a lo que sostuvo la coadyuvante en la vista, la recurrente tiene derecho a solicitar al Tribunal que, en el marco de su control pleno de la legalidad de las resoluciones impugnadas, examine los elementos de prueba presentados por las partes ante la EUIPO, con objeto de comprobar si la Sala de Recurso los tuvo suficientemente en cuenta y apreció correctamente su pertinencia y valor probatorio respectivo y si, sobre esta base, concluyó acertadamente que las marcas controvertidas fueron presentadas de mala fe.
- 31 A este respecto, aunque el concepto de mala fe no esté definido en la normativa de la Unión, de su sentido corriente y del contexto y los objetivos del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 puede deducirse que, como expuso la Abogada General Sharpston en el punto 60 de sus conclusiones presentadas en el asunto *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:148), tal concepto se refiere a la motivación subjetiva del solicitante de registro de marca de que se trata, es decir, a una intención deshonesta o a otro motivo perjudicial, e 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 [conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:148, apartado 60, y sentencia de 7 de julio de 2016, *Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet* (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 28].
- 32 Por tanto, el antedicho concepto no es aplicable cuando puede considerarse que la solicitud de registro responde a un objetivo legítimo y que la intención del solicitante no es contraria a la función esencial de una marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 44 a 49, y de 7 de julio de 2016, *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 29).
- 33 Por tanto, el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 responde al objetivo de interés general de impedir los registros de marca abusivos o contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 3 de junio de 2010, *Internetportal und Marketing*, C-569/08, EU:C:2010:311, apartados 36 y 37). En efecto, tales registros son contrarios al principio según el cual la aplicación del Derecho de la Unión no puede amparar las prácticas abusivas de operadores económicos que no permitan alcanzar el objetivo perseguido por la normativa de que se trate (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 14 de diciembre de 2000, *Emsland-Stärke*, C-110/99, EU:C:2000:695, apartados 51 y 52, y de 7 de julio de 2016, *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 52).
- 34 Incumbe a quien solicita la nulidad basándose en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 demostrar las circunstancias que permitan concluir que una solicitud de registro de una marca de la Unión fue presentada de mala fe, dado que se presume la buena fe de quien pide el registro hasta que se pruebe lo contrario [sentencia de 8 de marzo de 2017, *Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba* (Formata), T-23/16, no publicada, EU:T:2017:149, apartado 45].
- 35 A este respecto, si bien, en la medida en que caracteriza la intención del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de registro de una marca de la Unión, el concepto de mala fe, en el sentido del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, constituye un elemento subjetivo, debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso 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, apartado 42).

- 36 No obstante, cuando la EUIPO constata que las circunstancias objetivas del caso de que se trate invocadas por quien solicita la nulidad pueden dar lugar a la refutación de la presunción de buena fe de que goza la solicitud de registro de la marca controvertida, incumbe al titular de esta dar explicaciones plausibles acerca de los objetivos y de la lógica comercial perseguidos por la solicitud de registro de la antedicha marca.
- 37 En efecto, el titular de la marca es el que mejor puede explicar a la EUIPO cuáles eran sus intenciones en el momento de solicitar el registro de esa marca y proporcionarle elementos que la convenzan de que, a pesar de la existencia de circunstancias objetivas como las referidas en el apartado 36 anterior, esas intenciones eran legítimas [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 9 de noviembre de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas), T-579/14, EU:T:2016:650, apartado 136, y de 5 de mayo de 2017, PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO), T-132/16, no publicada, EU:T:2017:316, apartados 51 a 59].
- 38 Las diferentes alegaciones de la recurrente deben examinarse a la luz de estas consideraciones.

Sobre la primera alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo a la existencia de una similitud entre los signos en conflicto que dé lugar a un riesgo de confusión y al conocimiento, por el titular de las marcas controvertidas, de la existencia de una marca similar

- 39 La recurrente afirma que la existencia de una similitud entre los signos en conflicto que dé lugar a un riesgo de confusión y el conocimiento, por el titular de las marcas controvertidas, de la existencia de una marca similar constituyen dos condiciones necesarias para caracterizar la mala fe del antedicho titular.
- 40 La presente alegación consta de dos partes, una basada en un error en la aplicación de la primera de las referidas condiciones y la otra basada en un error en la aplicación de la segunda de ellas.
- 41 En el marco de la primera parte de la presente alegación, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que existía una similitud que inducía a confusión entre los signos en conflicto, cuando no existía una identidad o similitud de los productos cubiertos. En efecto, la recurrente sostiene que de la práctica de la EUIPO se desprende que la ropa y los relojes son productos diferentes, de modo que el consumidor no establecerá ningún vínculo entre las marcas de que se trata. Asimismo, considera que la coadyuvante no ha probado, de manera suficiente en Derecho, el renombre de la marca anterior.
- 42 En el marco de la segunda parte de la presente alegación, la recurrente sostiene que, en el caso de autos, en el momento de la presentación de solicitud de registro de las marcas controvertidas, no tenía conocimiento de la existencia de una marca idéntica o similar que pudiera inducir a confusión, es decir, del registro de una marca anterior que incluyese los elementos denominativos «ann taylor» para productos de la clase 14. Además, la recurrente considera que, aun en el supuesto de que hubiese tenido conocimiento de la existencia del registro de tal marca para ropa, esta circunstancia sería irrelevante.
- 43 La EUIPO y la coadyuvante rebaten esta argumentación.
- 44 Procede examinar sucesivamente las dos partes de la presente alegación.

Sobre la primera parte de la presente alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo a la existencia de una similitud entre los signos en conflicto que dé lugar a un riesgo de confusión

- 45 Para empezar, debe señalarse que la presente parte se basa en tres premisas.
- 46 En primer lugar, como confirmó en la vista, la recurrente sostiene que, con arreglo a los criterios definidos en la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), a efectos de probar la mala fe, la coadyuvante estaba obligada a demostrar la existencia en la Unión de un signo idéntico o similar al signo cuyo registro se solicitó, para un producto idéntico, y que dé lugar a un riesgo de confusión.
- 47 En segundo lugar, la recurrente se basa, implícita aunque necesariamente, en la premisa de que la Sala de Recurso declaró, en el caso de autos, la existencia en la Unión de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que dé lugar a un riesgo de confusión.
- 48 En tercer lugar, la recurrente considera que, para probar la mala fe, la coadyuvante debía demostrar el renombre de la marca anterior en la Unión.
- 49 Pues bien, estas tres premisas son erróneas.
- 50 A este respecto, por lo que atañe, para empezar, a la primera de esas premisas, procede recordar que, según la jurisprudencia, la existencia de la mala fe del solicitante, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 35 y 37).
- 51 El Tribunal de Justicia ha declarado que pueden constituir, en particular, factores pertinentes el 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, 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 (sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).
- 52 No obstante, de los fundamentos de Derecho de la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), se desprende que los tres factores mencionados en el apartado 51 anterior no son más que ejemplos ilustrativos de elementos que pueden tenerse en cuenta para que sea posible pronunciarse sobre la existencia de la mala fe de un solicitante de marca al presentar la solicitud [sentencia de 14 de febrero de 2012, *Peeters Landbouwmachines/OAMI — Fors MW (BIGAB)*, T-33/11, EU:T:2012:77, apartado 20]. En efecto, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia se limitó a responder a las cuestiones del órgano jurisdiccional remitente que, en esencia, tenían por objeto determinar si los referidos factores eran pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 22 y 38). Por tanto, la inexistencia de alguno de esos factores no se opone necesariamente, dependiendo de las circunstancias propias de cada caso, a que se considere que el solicitante actuó de mala fe (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2016, *LUCEO*, T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 147).
- 53 A este respecto, es importante destacar que, como señaló la Abogada General Sharpston en el punto 60 de sus conclusiones presentadas en el asunto *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:148), el concepto de mala fe, en el sentido del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas. En efecto, el objetivo de interés general de impedir los registros de marca abusivos o

- contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios, recordado en el apartado 33 anterior, se vería comprometido si la mala fe solo pudiera demostrarse en las circunstancias enumeradas con carácter limitativo en la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361) (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 3 de junio de 2010, *Internetportal und Marketing*, C-569/08, EU:C:2010:311, apartado 37).
- 54 En consecuencia, procede considerar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de la apreciación global de la existencia de la mala fe del solicitante, puede también tenerse en cuenta el origen del signo controvertido y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación [véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, *Pangyrus/OAMI — RSVP Design (COLOURBLIND)*, T-257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 68 y jurisprudencia citada].
- 55 Asimismo, es preciso señalar que, a diferencia del artículo 60 del Reglamento 2017/1001, que enumera las causas de nulidad relativa de una marca de la Unión y que tiene, por tanto, por objeto proteger los intereses privados de los titulares de determinados derechos anteriores que entren en conflicto con la marca controvertida, el artículo 59, apartado 1, del mismo Reglamento, que prevé, en particular, que la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca constituye una causa de nulidad absoluta, tiene por objeto proteger el interés de todos. Por consiguiente, las apreciaciones pertinentes para constatar la existencia de una de las causas de nulidad relativa antes mencionadas no son necesariamente extrapolables a la constatación de la existencia de la mala fe (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de octubre de 2015, *BGW*, C-20/14, EU:C:2015:714, apartados 23 a 34).
- 56 En particular, no cabe exigir sistemáticamente del solicitante de nulidad que invoca la mala fe que acredite la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, con respecto a la marca anterior de la que es titular y a la marca controvertida. En efecto, como han señalado en la vista la EUIPO y la coadyuvante, por un lado, ello supondría privar, en gran parte, de su efecto útil a las disposiciones del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. Por otro lado, esas disposiciones, que tienen como finalidad proteger el interés general, pueden ser invocadas por cualquier persona física o jurídica y no solo por los titulares de derechos anteriores.
- 57 En el caso de autos, basta señalar que, para probar la mala fe de la recurrente en el momento de la solicitud de registro de las marcas controvertidas, la coadyuvante invocó ante la EUIPO circunstancias relativas a la presentación de solicitud de registro y al uso en México, por la primera de esas dos sociedades, de marcas idénticas a las referidas marcas controvertidas, circunstancias que, a su entender, ponen de manifiesto la intención de dicha sociedad de apropiarse de forma deshonesta de su marca similar registrada para ropa en Estados Unidos. Pues bien, resulta evidente que los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 no pueden constituir criterios adecuados para apreciar la pertinencia de esas circunstancias.
- 58 A continuación, por lo que atañe a la segunda premisa de la presente parte de la alegación, basta señalar que, en el caso de autos, la Sala de Recurso se limitó a hacer constar la identidad o similitud de las marcas controvertidas y de los signos de la coadyuvante y la existencia de una correlación entre los relojes de la clase 14, contemplados por dichas marcas, y los productos del sector de la confección pertenecientes a la clase 25 para los que se utilizaban los signos mencionados. En cambio, como ha señalado la propia recurrente, en el apartado 26 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso indicó expresamente que esos productos no podían considerarse similares en el sentido de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442), que atañía a la cuestión de determinar en qué condiciones la similitud de los productos o de los servicios podía dar lugar a la

existencia de un riesgo de confusión. Por tanto, no cabe reprochar a la Sala de Recurso haber basado las resoluciones impugnadas en consideraciones fácticas erróneas como consecuencia de haber declarado erróneamente que en el caso de autos existía un riesgo de confusión.

- 59 Por lo que atañe, finalmente, a la tercera premisa de la presente parte de la alegación, debe señalarse que el renombre de la marca anterior constituye, en particular, una condición para la aplicación de los artículos 8, apartado 5, y 60, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, que puede invocarse cuando existe un riesgo de que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos. Según jurisprudencia reiterada, las infracciones a que se refieren las mencionadas disposiciones son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda necesariamente [véase la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI — Mítico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 26 y jurisprudencia citada].
- 60 En cambio, por razones análogas a las invocadas en los apartados 55 y 56 anteriores, aunque el renombre en la Unión de un signo anterior puede, dependiendo de las circunstancias del caso, constituir un elemento pertinente a la hora de apreciar la mala fe, no puede exigírsele al solicitante de nulidad que acredite sistemáticamente tal renombre, como se exige al solicitante de nulidad que invoca los requisitos de los artículos 60, apartado 1, letra a), y 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. En particular, como se ha recordado en el apartado 35 anterior, la mala fe caracteriza la intención del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. En cambio, como señaló la coadyuvante en la vista, los posibles efectos de la utilización de dicha marca para el renombre de una marca anterior no son necesariamente pertinentes.
- 61 En cualquier caso, aun suponiendo que el renombre de las marcas de la coadyuvante sea pertinente en el presente asunto, no sería su renombre en la Unión sino aquel del que pudieran beneficiarse en Estados Unidos y México el que debería tomarse en consideración, habida cuenta de las circunstancias invocadas por la coadyuvante. Pues bien, como ha quedado confirmado por sus observaciones durante la vista, la recurrente invoca únicamente la falta de renombre de las marcas de la coadyuvante en el territorio de la Unión.
- 62 De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de Derecho o de apreciación en el caso de autos debido a la inexistencia de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que indujese a confusión con los signos cuyo registro se solicita o a la falta de renombre en la Unión de los signos anteriores de la parte coadyuvante.
- 63 Sin embargo, a pesar del carácter erróneo de las premisas de la presente parte de la alegación, procede examinar el fundamento de esta en tanto en cuanto se refiere al error en que, supuestamente, incurrió la Sala de Recurso al considerar que existía una correlación entre los productos designados por las marcas controvertidas y los cubiertos por los signos utilizados por la coadyuvante, y que esa correlación era pertinente para constatar la mala fe del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de registro de dichas marcas.
- 64 A este respecto, en primer lugar, debe señalarse que la existencia de signos idénticos o similares utilizados para productos pertenecientes a un segmento de mercado próximo al de los productos para los que se registró la marca controvertida puede resultar pertinente a la hora de demostrar la mala fe del solicitante.
- 65 En efecto, aun si en ese supuesto los productos designados por los signos idénticos o similares son diferentes, la proximidad de los respectivos segmentos de mercado respectivos puede ofrecer al solicitante de la marca controvertida la oportunidad, si esa es su intención, de desarrollar estrategias para su explotación contrarias a la ética o a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Por ejemplo, podrá utilizarlos para generar deliberadamente, en la mente de los profesionales del sector o

del público, una asociación con la empresa propietaria o usuaria de los signos idénticos o similares o incluso con el fin de impedir la extensión de las actividades de esa empresa en el segmento de mercado para el que su marca está registrada, cuando esta extensión de sus actividades podría constituir para la referida empresa una estrategia de expansión comercial legítima.

- 66 En segundo lugar, es preciso señalar que las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas, por un lado, a la explotación por la coadyuvante del signo ANN TAYLOR (o del signo altamente similar ANNTAYLOR) y, por otro, a la identidad o a la similitud de las marcas controvertidas y de esos signos están exentas de error.
- 67 A este respecto, por un lado, basta observar que, a la luz de las pruebas aportadas por la coadyuvante en el marco del procedimiento de nulidad, la Sala de Recurso pudo constatar el uso desde 1954, en Estados Unidos al menos, de la marca ANN TAYLOR por esa sociedad, en concreto, por lo que respecta a la ropa, así como la existencia de varios registros de marcas idénticas o similares propiedad de esta en cerca de 90 países para los mismos productos en particular. Procede señalar, concretamente, que la parte coadyuvante presentó solicitudes de marcas ante la EUIPO y ante las autoridades de determinados Estados miembros para el signo ANN TAYLOR o signos muy similares con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas.
- 68 Por otro lado, es preciso hacer constar la identidad de la marca denominativa controvertida y de la marca denominativa ANN TAYLOR de las que es titular la coadyuvante y su similitud con una de sus otras marcas denominativas, ANNTAYLOR, siendo la única diferencia, en este último caso, el espacio entre el elemento «ann» y el elemento «taylor». Asimismo, es cierto que, tal como se desprende de las apreciaciones de la División de Anulación, ratificadas por la Sala de Recurso, la impresión general creada por la marca figurativa controvertida no difiere fundamentalmente de la suscitada por las marcas de la coadyuvante antes mencionadas como consecuencia de la inclusión del elemento en letras mayúsculas «ANN TAYLOR» en la referida marca figurativa y de la posición distintiva autónoma y dominante que ocupa.
- 69 En tercer lugar, de la jurisprudencia se desprende que, con independencia de la cuestión de si los productos comprendidos en la clase 14 como los relojes y los productos de la clase 25 como los productos del sector de la confección son similares en el sentido de la del artículo 8, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, dichos productos pertenecen a segmentos de mercado próximos. En efecto, en particular, en el ámbito de los productos de lujo, esos productos se venden bajo marcas célebres de creadores y de fabricantes muy conocidos y, por tanto, los fabricantes de prendas de vestir entran en el mercado de los productos comprendidos en la clase 14, entre los que se encuentran los relojes [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI — Cheng (B)*, T-505/12, EU:T:2015:95, apartados 47 a 49 y jurisprudencia citada].
- 70 Asimismo, de la jurisprudencia resulta que, aunque no pueda constatarse un vínculo de complementariedad entre los relojes y los productos de confección a efectos de establecer si esos productos son similares, no es menos cierto que tales productos tienen en común el hecho de desempeñar un papel en la apariencia de una persona, de modo que su compra puede estar motivada, al menos en parte, por la imagen que darán de esta, e incluso por la búsqueda de una cierta «complementariedad estética» [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 9 de julio de 2015, *CMT/OAMI — Camomilla (Camomilla)*, T-98/13 y T-99/13, no publicada, EU:T:2015:480, apartado 75, y de 28 de septiembre de 2016, *The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW)*, T-593/15, no publicada, EU:T:2016:572, apartado 42].
- 71 Por tanto, la Sala de Recurso no incurrió en ningún error al constatar que existía una correlación entre los productos designados por las marcas controvertidas y los productos del sector de la confección para los que las marcas de la parte coadyuvante fueron utilizadas o solicitadas. Además, la Sala de Recurso pudo declarar, acertadamente, que la práctica de los diseñadores de moda de ampliar su oferta a productos pertenecientes a segmentos de mercado próximos al de la confección se ponía de

manifiesto en el presente caso por la ampliación de la gama de los productos designados por las marcas de la coadyuvante a otros productos distintos de la ropa, como el calzado, las joyas, las gafas de sol, los perfumes y los relojes.

- 72 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que el hecho de que marcas idénticas o muy similares a las marcas controvertidas fuesen explotadas y protegidas desde 1954 para productos pertenecientes a un segmento de mercado próximo constituía, en el caso de autos, un factor pertinente a la hora de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas.
- 73 Los argumentos de la recurrente y los elementos presentados en apoyo de tales argumentos no ponen en entredicho esta conclusión.
- 74 Por una parte, si bien es cierto que, habida cuenta de los principios de igualdad de trato y de buena administración, la EUIPO debe tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido, la aplicación de los referidos principios debe conciliarse con el principio de legalidad (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 61 y jurisprudencia citada).
- 75 En el caso de autos, en primer término, la recurrente invoca ante el Tribunal dos resoluciones que son posteriores a las resoluciones impugnadas. Por consiguiente, no puede reprochársele a la Sala de Recurso que no las tuviese en cuenta. Asimismo, según reiterada jurisprudencia, el recurso ante el Tribunal previsto en el artículo 65 del Reglamento 2017/1001 tiene por objeto el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso y, en el procedimiento de anulación, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto. Por lo tanto, la función del Tribunal no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él [véase la sentencia de 21 de marzo de 2012, Feng Shen Technology/OAMI — Majtczak (FS), T-227/09, EU:T:2012:138, apartado 25, confirmada mediante auto de 7 de febrero de 2013, Majtczak/Feng Shen Technology y OAMI, C-266/12 P, no publicado, EU:C:2013:73, apartado 45].
- 76 En segundo término, por lo que atañe a las resoluciones de la EUIPO que invocó en el marco del procedimiento de nulidad, la recurrente se limita a alegar que el número de dichas resoluciones era superior a cincuenta y que en todas ellas se concluía que existía una diferencia entre los relojes y la ropa, sin referirse específicamente a ninguna de ellas en particular. Pues bien, evidentemente, estas consideraciones no bastan para demostrar que la Sala de Recurso estuviese obligada a tener en cuenta esas resoluciones. Asimismo, según reiterada jurisprudencia, una remisión global a otros escritos no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica, que deben figurar en la propia demanda. Por tanto, en el marco de un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO, no corresponde al Tribunal buscar en el expediente del procedimiento ante la EUIPO los argumentos a los que la recurrente podría referirse ni examinarlos [véase, en este sentido, la sentencia de 17 de junio de 2008, El Corte Inglés/OAMI — Abril Sánchez y Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, EU:T:2008:203, apartados 92 y 93 y jurisprudencia citada].
- 77 En tercer término, procede señalar que, en las resoluciones invocadas por la recurrente tanto ante la EUIPO como ante el Tribunal, las consideraciones relativas a la diferencia entre los relojes y la ropa se realizan en el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 o del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. Por consiguiente, por las razones expuestas en los apartados 55 a 61 anteriores, dichas resoluciones no son pertinentes.
- 78 Por otra parte, las consideraciones de la recurrente relativas a la inexistencia de vínculo entre las marcas controvertidas y las marcas anteriores de la coadyuvante, debido a que están formadas por un nombre de pila femenino y un apellido corrientes, no pueden sino desestimarse. En efecto, como

acertadamente observó la Sala de Recurso en el apartado 25 de las resoluciones impugnadas, el hecho de que el nombre de pila Ann y el apellido Taylor sean de uso corriente en los países anglófonos no significa necesariamente que su combinación sea corriente. Asimismo, como también observó la Sala de Recurso, no se alega que existan terceros que utilicen en el mercado otras marcas con esta combinación. Tal circunstancia tampoco se desprende de los documentos del expediente del procedimiento de nulidad ante la EUIPO. Por consiguiente, el vínculo entre las marcas controvertidas y las marcas de la parte coadyuvante, que son idénticas o muy similares, no se ve debilitado como consecuencia del grado de carácter distintivo intrínseco de dichas marcas o de su uso.

79 De todo lo anterior se deriva que debe desestimarse la primera parte de la primera alegación.

Sobre la segunda parte de la primera alegación, basada en el error de la Sala de Recurso relativo al conocimiento por la recurrente, en el momento de presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas, de las marcas idénticas o similares de la coadyuvante

[omissis]

83 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que el conocimiento por la recurrente de los derechos de la parte coadyuvante sobre signos idénticos o similares a las marcas controvertidas para ropa había quedado acreditado sobre la base de las circunstancias que a continuación se explican.

84 En primer lugar, en los apartados 33 a 37 de las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso señaló, sobre la base de declaraciones escritas juradas de abogados que defendieron los intereses de la coadyuvante y de un correo electrónico del abogado de la recurrente dirigido a uno de los asesores jurídicos de la coadyuvante, que había quedado acreditado que el directivo de la recurrente, el Sr. Holzer, había intentado ponerse en contacto con los responsables de la coadyuvante para obtener un acuerdo de licencia en todo el mundo aproximadamente a principios de los años 2000. La Sala de Recurso constató que esos hechos eran anteriores a la presentación de la solicitud de registro en México, en 2003, de la marca ANN TAYLOR, primera marca de la recurrente registrada en ese país y que incluye los elementos denominativos «ann taylor», en la que esta se apoya para justificar su estrategia de expansión comercial en la Unión. La Sala de Recurso estimó que, a pesar de sus argumentos, la demandante había reconocido la existencia de ese intento.

[omissis]

91 Asimismo, la recurrente cuestiona la validez, por un lado, de las declaraciones escritas juradas de los abogados de la coadyuvante, basándose en que dichos abogados están empleados por esta última y, por otro lado, del correo electrónico de uno de sus abogados, basándose en que dicho abogado no tenía un conocimiento directo del contenido y la finalidad de las gestiones del Sr. Holzer y en que el carácter confidencial de ese correo electrónico impedía que la EUIPO lo tuviese en cuenta.

92 En el caso de autos, por una parte, debe señalarse que ningún elemento de los autos permite concluir que los abogados que realizaron esas declaraciones y que representan los intereses de la coadyuvante estén empleados por esta última o estén vinculados a ella de cualquier otra forma.

93 Por el contrario, de los anexos de la solicitud de nulidad que contienen esas declaraciones se desprende que dos de esos abogados son socios del despacho de abogados F., Z., L. y Z., establecido en Nueva York (Estados Unidos), y que los otros dos son socios de dos despachos de abogados establecidos en México, el primero del despacho A. & L. y el segundo del despacho O. & Cia.

94 Procede, por tanto, deducir de ello que esos abogados son independientes y han de considerarse terceros con respecto a la coadyuvante.

- 95 Además, los abogados están, en principio, sujetos a una disciplina profesional que, en particular, les impone comportarse con probidad so pena de sanciones disciplinarias (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Commission y otros, C-550/07 P, EU:C:2010:512, apartados 42 y 45).
- 96 Por consiguiente, el valor probatorio de las declaraciones juradas de que se trata es necesariamente mayor que el de las de empleados de la coadyuvante o de personas vinculadas de alguna otra manera a esta última [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de junio de 2012, Süd-Chemie/OAMI — Byk-Cera (CERATIX), T-312/11, no publicada, EU:T:2012:296, apartado 30].

[omissis]

- 102 Asimismo, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes debe ser objeto de protección a nivel de la Unión, en la medida en que la correspondencia con el abogado esté vinculada a la defensa del cliente y en que dicho abogado sea independiente (véase la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión y otros, C-550/07 P, EU:C:2010:512, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada). En materia de competencia, esta protección tiene como efecto sustraer dichas comunicaciones a las facultades de investigación de la Comisión y oponerse a que esta base en ellas una decisión que impone una multa por una infracción del Derecho de la competencia de la Unión (sentencia de 29 de febrero de 2016, Deutsche Bahn y otros/Comisión, T-267/12, no publicada, EU:T:2016:110, apartado 49).
- 103 Pues bien, aun suponiendo que dicha jurisprudencia sea aplicable a los elementos de prueba utilizados en el marco de los procedimientos ante la EUIPO, el correo electrónico del abogado de la recurrente mencionado en el apartado 84 anterior se dirigía a uno de los abogados de la coadyuvante. No se trata, pues, de una comunicación entre abogados y clientes en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 102 anterior. Si bien es cierto que dicho correo electrónico refiere elementos que han sido puestos en conocimiento del abogado de la recurrente por esta última, es preciso señalar que esta no alega que no hubiese autorizado la divulgación de esos elementos a los representantes de la coadyuvante ni a la propia coadyuvante, lo cual, por lo demás, en modo alguno se desprende de dicho correo electrónico. La advertencia a pie de página de dicho correo electrónico, que figura, de manera habitual, en la correspondencia profesional, se opone únicamente a la divulgación de este correo electrónico a terceros o a su publicación y no puede, por sí sola, impedir su uso en el marco del procedimiento de nulidad controvertido, que atañe a las propias recurrente y coadyuvante.
- 104 En cualquier caso, procede señalar que los elementos sobre el objeto de las gestiones del Sr. Holzer ante la coadyuvante transmitidos en dicho correo electrónico se encontraban también en las declaraciones juradas de los abogados de la coadyuvante y han sido incorporados, en parte, por la recurrente en sus propias declaraciones ante la EUIPO. Estos elementos no tenían, por tanto, por sí mismos, un carácter confidencial.
- 105 Por consiguiente, la Sala de Recurso pudo, acertadamente, considerar que las declaraciones escritas juradas de los abogados de la coadyuvante y el correo electrónico de uno de sus abogados constituían elementos válidos y probatorios para identificar el objeto de las gestiones del Sr. Holzer ante la coadyuvante antes del registro de la marca ANN TAYLOR en México.
- 106 Por lo demás, es preciso señalar que, si bien la recurrente niega que esas gestiones tuviesen por objeto la celebración de un acuerdo para la comercialización de relojes de la marca ANN TAYLOR, no ha dado ninguna explicación acerca de la finalidad y el contenido de dichas gestiones, aunque reconoce su existencia. Ahora bien, la recurrente era la mejor situada para ilustrar a la Sala de Recurso sobre las intenciones subyacentes a tales gestiones y convencerla de que, a pesar de las pruebas antes mencionadas, esas gestiones no guardaban relación con la explotación comercial de la marca ANN TAYLOR.

[omissis]

Sobre la segunda alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo a la intención de la recurrente en el momento de la presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas

- 111 La segunda alegación tiene dos partes.
- 112 Por un lado, la recurrente sostiene que las circunstancias que la Sala de Recurso tuvo en cuenta para considerar que existía por parte del titular de las marcas controvertidas una intención deliberada de crear una asociación entre estas y las marcas de la coadyuvante no pueden ser tomadas en consideración, ya que no le eran directamente atribuibles y no dependían de su control o influencia.
- 113 Por otra parte, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta otras circunstancias que podían explicar su comportamiento y demostrar su buena fe. A este respecto, en primer lugar, alega que no puede reprochársele que hubiese explotado abusivamente la reputación de la marca de la coadyuvante, debido a la inexistencia de tal reputación, a la diferencia entre los productos protegidos por los signos en conflicto y a la explotación seria y continua de las dos marcas controvertidas. En segundo lugar, la recurrente afirma que no existe ningún elemento que pueda acreditar que el registro de las marcas controvertidas, que constituía una etapa lógica de su estrategia comercial, tuviera por objeto impedir que un tercero entrase en el mercado. En tercer lugar, sostiene que no pudo demostrarse ninguna relación anterior con la coadyuvante y que las marcas controvertidas constituyen una creación independiente.
- 114 La EUIPO y la coadyuvante rebaten esta argumentación.

Sobre la primera parte de la segunda alegación, basada en la toma en consideración errónea de circunstancias no atribuibles a la demandante

[omissis]

- 124 En primer lugar, procede señalar que, como se desprende de los apartados 87 a 105 anteriores, la Sala de Recurso pudo considerar, sin incurrir en error, que se había acreditado de modo suficiente conforme a Derecho que, antes de presentar la solicitud de registro de la primera marca mexicana ANN TAYLOR, la recurrente había intentado obtener el derecho a comercializar relojes con una marca idéntica propiedad de la coadyuvante y que esta se había negado a dar curso a estas gestiones.
- 125 Por consiguiente, la Sala de Recurso podía considerar que dichas circunstancias constituían un primer indicio de la mala fe de la recurrente. En efecto, la secuencia de hechos que caracteriza dichas circunstancias sugiere que el uso de la marca ANN TAYLOR por la recurrente tiene su origen en la intención de apropiarse de dicho signo para la comercialización de relojes y de suscitar una asociación con las marcas anteriores idénticas o similares de la coadyuvante sin el consentimiento de esta, al no haber obtenido dicho consentimiento y a pesar de que esta se opuso expresamente a tal uso de la marca antes mencionada.
- 126 En segundo lugar, procede señalar que, como se ha recordado en el apartado 54 anterior, el uso del signo controvertido puede constituir un elemento que tener en cuenta a la hora de caracterizar la intención que explicaba la solicitud de registro de ese signo, incluido un uso posterior a la fecha de dicha solicitud. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, aunque las circunstancias invocadas por la coadyuvante por lo que atañe al uso de las marcas mexicanas de la recurrente tuvieron lugar con posterioridad a la presentación de solicitud de registro de las marcas controvertidas, tales circunstancias podían ayudar a determinar cuáles eran sus intenciones en el

momento de la presentación de solicitud de registro y, por esa razón, debían tenerse en cuenta [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de mayo de 2017, Airhole Facemasks/EUIPO — industrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT), T-107/16, EU:T:2017:335, apartado 41].

[omissis]

Sobre la segunda parte de la segunda alegación, basada en que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta las circunstancias invocadas por la recurrente para demostrar su buena fe

- 157 La recurrente se basa en la supuesta inexistencia en el caso de autos de circunstancias que la jurisprudencia anterior hubiese considerado que pueden constituir una prueba de mala fe, tales como el intento de situarse en la estela del renombre de la marca anterior o de sacar provecho de su reputación [sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, apartado 56], el hecho de solicitar el registro de una marca con el único objetivo de impedir que un tercero entre en el mercado y utilice su propia marca (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 44), el hecho de solicitar una compensación económica (sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca, T-327/12, EU:T:2014:240, apartado 72), así como las circunstancias en las que el signo controvertido fue creado, el uso que se ha hecho de él desde su creación, la lógica comercial subyacente a la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha solicitud de registro.
- 158 A este respecto, en primer lugar, de la jurisprudencia citada en el apartado 52 anterior se desprende que la inexistencia de un factor que, en el contexto concreto del litigio o de la cuestión que tuviesen que dilucidar, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia hayan considerado pertinente para acreditar la mala fe del solicitante no se opone necesariamente a que la mala fe del solicitante de una marca sea constatada en circunstancias diferentes. En efecto, como se ha recordado en el apartado 53 anterior, el concepto de mala fe, en el sentido del artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas.
- 159 En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, tanto las circunstancias en las que el signo controvertido fue creado como el uso que se hizo de él, así como la lógica comercial subyacente a la presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas y la cronología de los hechos que llevaron a dicha solicitud de registro, constituyen, en el presente asunto, los elementos pertinentes que permiten demostrar su mala fe.
- 160 En efecto, en la medida en que, como la propia recurrente indica, las marcas controvertidas tienen como objetivo ampliar la protección de las marcas idénticas presentadas para registro por primera vez en México, la Sala de Recurso acertó al tener en cuenta las circunstancias en las que estas últimas habían sido creadas, el uso que se había hecho de ellas, la lógica comercial subyacente a la presentación de la solicitud de registro y la cronología de los hechos que llevaron a dicha solicitud de registro. Como se desprende de los apartados 124 a 155 anteriores, la Sala de Recurso, por una parte, podía inferir de la secuencia de hechos que caracteriza la creación de la primera marca mexicana ANN TAYLOR de la recurrente que dicha secuencia ponía de manifiesto la intención de esta de explotar la marca idéntica de la coadyuvante sin su consentimiento y de suscitar una asociación con esta última, y, por otra parte, podía deducir del uso de la antedicha marca mexicana la aplicación de una estrategia comercial que tenía por efecto suscitar una asociación de ese tipo.
- 161 El hecho de que esas circunstancias no estén directamente relacionadas con la presentación de solicitud de registro de las marcas controvertidas ni con su uso en la Unión no es relevante, ya que la recurrente no ha aportado ningún elemento que permita indicar que esa solicitud de registro y ese uso respondían a objetivos diferentes de los de la solicitud de registro y el uso de las marcas que había

registrado en México. Por el contrario, según las declaraciones de la propia recurrente, la presentación de solicitud de registro de las marcas controvertidas se inscribe en el marco de una estrategia comercial dirigida a ampliar la protección de sus marcas anteriores mexicanas.

162 En tercer lugar, el razonamiento de la demandante según el cual no cabe reprocharle que hubiese intentado situarse en estela del renombre de la marca ANN TAYLOR de la coadyuvante, ya que no existe tal renombre, no puede aceptarse.

163 En efecto, por una parte, los elementos de prueba en los que se basó la Sala de Recurso demuestran, a falta de otra explicación alternativa creíble, que la explotación de una asociación entre la marca estadounidense ANN TAYLOR de la coadyuvante y la marca mexicana idéntica de la recurrente formaba parte de la estrategia comercial de esta última. Por tanto, debe deducirse de ello necesariamente que la recurrente consideraba que tenía un interés en dicha explotación, independientemente de la cuestión de si el renombre de la marca de la coadyuvante había quedado acreditado.

164 Por otra parte, procede recordar que la coadyuvante presentó solicitudes de marcas ante la EUIPO y autoridades de los Estados miembros para el signo ANN TAYLOR o para signos similares con anterioridad a la presentación de solicitud de registro de las marcas controvertidas. Debe señalarse que la coadyuvante ha aportado elementos que indican la existencia de un conocimiento de su marca entre ciertos profesionales del sector de la moda en el Reino Unido, así como de compras de productos comercializados con esta marca por consumidores establecidos en la Unión. Esos elementos indican que la coadyuvante ha desarrollado una estrategia comercial dirigida a los consumidores de la Unión, de la que la recurrente puede beneficiarse habida cuenta de su propia estrategia. Por tanto, no permiten poner en entredicho el razonamiento de la Sala de Recurso según el cual la presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas se inscribe en el marco de la misma estrategia de asociación con la marca ANN TAYLOR de la coadyuvante que subyace a la presentación de solicitud de registro y a la utilización de las marcas mexicanas de la recurrente, que tienen por objeto ampliar la protección.

[omissis]

166 En quinto lugar, ni el hecho de que la recurrente no hubiese solicitado una compensación económica a la coadyuvante ni, suponiendo que estuviese acreditado, el hecho de que hubiese habido una explotación seria y continua de las marcas controvertidas desde su solicitud de registro constituyen, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, elementos que permitan demostrar que dicha solicitud de registro respondía a intenciones legítimas. En efecto, el comportamiento de mala fe imputado a la demandante por la Sala de Recurso no se refiere ni al intento de obligar a la coadyuvante a remunerarla económicamente ni a la solicitud de registro de una marca meramente especulativa, sino a la intención de apropiarse del signo ANN TAYLOR sin el consentimiento de la coadyuvante y de suscitar deliberadamente una asociación con las marcas anteriores idénticas o similares de esta.

[omissis]

173 Por consiguiente, la Sala de Recurso estaba facultada para considerar que las actuaciones de la recurrente a las que se hace referencia en los apartados 169 y 170 anteriores ponían de manifiesto su intención de impedir a la coadyuvante que extendiese la utilización de su marca ANN TAYLOR al sector de los relojes en la Unión, extensión que podía corresponder por parte de esta última, si esa era su intención, a una estrategia comercial legítima. Por el contrario, dado que ha quedado acreditado que la presentación de solicitud de registro de las marcas controvertidas se inscribía en una estrategia de mala fe dirigida a apropiarse del signo ANN TAYLOR sin el consentimiento de la coadyuvante y a suscitar una asociación con las marcas idénticas o similares de esta última, no puede considerarse que el intento de obstrucción de la recurrente responda al objetivo legítimo de proteger

las antedichas marcas de la utilización desleal de un signo idéntico o similar por un actor reciente en el mercado (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 46 a 49).

174 De todo lo anterior se desprende que debe desestimarse la segunda parte de la segunda alegación y, por tanto, la segunda alegación en su totalidad.

Por lo que atañe a la tercera alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo al valor probatorio de los elementos en apoyo de su solicitud de nulidad y a la carga de la prueba

175 La recurrente sostiene que las conclusiones de la Sala de Recurso se basan en elementos de prueba secundarios, débiles y dudosos y que la Sala de Recurso hace que recaiga sobre ella una obligación de probar la inexistencia de hechos, lo cual constituye una *probatio diabolica*.

176 La EUIPO y la coadyuvante rebaten esta argumentación.

177 A este respecto, basta señalar que, como ha demostrado el análisis efectuado en el marco del examen de las dos primeras alegaciones, los elementos de prueba en los que se basan las conclusiones de la Sala de Recurso no pueden considerarse endebles, secundarios o dudosos.

178 Por una parte, de los apartados 91 a 103 anteriores se desprende que la recurrente no ha demostrado que los elementos de prueba reunidos por la coadyuvante para demostrar la existencia de un intento del Sr. Holzer de obtener de su parte un acuerdo de licencia no eran concluyentes o no debían ser tenidos en cuenta por la Sala de Recurso.

179 Por otra parte, tal como se desprende de los apartados 126 a 152 anteriores, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los elementos de prueba presentados por la coadyuvante en relación con la explotación comercial de la marca mexicana ANN TAYLOR de la recurrente le eran imputables. Asimismo, de los apartados 153 a 155 y 169 a 173 anteriores se desprende que la Sala de Recurso pudo considerar acertadamente que esos elementos de prueba quedaban confirmados por elementos relativos, por un lado, a la presentación por la recurrente de solicitudes de registro de marcas idénticas a marcas anteriores de renombre, sin el consentimiento de los titulares de estas últimas, y, por otro, a sus gestiones para oponerse a la utilización en la Unión de la marca ANN TAYLOR de la coadyuvante para relojes.

180 Por consiguiente, la recurrente no puede sostener que la Sala de Recurso realizó en su perjuicio una inversión de la carga de la prueba e hizo recaer sobre ella la obligación de aportar pruebas que resultaba imposible proporcionar.

181 En efecto, es cierto que, como recuerda la recurrente, corresponde al solicitante de nulidad demostrar las circunstancias que permitan concluir que existía mala fe del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. Sin embargo, como se ha señalado en el apartado 36 anterior, incumbe a este último, ya que es el mejor posicionado para ello, dar explicaciones plausibles que puedan convencer a la EUIPO de que sus intenciones eran legítimas a pesar de la presencia de circunstancias objetivas susceptibles de refutar la presunción de buena fe que acompaña a la presentación de la solicitud de registro. Pues bien, en el caso de autos, existían esas circunstancias objetivas y la recurrente no dio ninguna explicación plausible que permitiese a la Sala de Recurso constatar que, a pesar de esas circunstancias, la presentación de solicitud de registro de las marcas controvertidas respondía a intenciones legítimas.

182 De lo anterior se desprende que procede desestimar la tercera alegación y, por tanto, el recurso en su totalidad.

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Desestimar los recursos.**
- 2) **Condenar a Holzer y Cia, S. A. de C. V., a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las de Annco, Inc.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de mayo de 2019.

Firmas

Índice

Fundamentos de Derecho	2
Sobre la primera alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo a la existencia de una similitud entre los signos en conflicto que dé lugar a un riesgo de confusión y al conocimiento, por el titular de las marcas controvertidas, de la existencia de una marca similar	4
Sobre la primera parte de la presente alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo a la existencia de una similitud entre los signos en conflicto que dé lugar a un riesgo de confusión	5
Sobre la segunda parte de la primera alegación, basada en el error de la Sala de Recurso relativo al conocimiento por la recurrente, en el momento de presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas, de las marcas idénticas o similares de la coadyuvante	10
Sobre la segunda alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo a la intención de la recurrente en el momento de la presentación de la solicitud de registro de las marcas controvertidas	12
Sobre la primera parte de la segunda alegación, basada en la toma en consideración errónea de circunstancias no atribuibles a la demandante	12
Sobre la segunda parte de la segunda alegación, basada en que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta las circunstancias invocadas por la recurrente para demostrar su buena fe	13
Por lo que atañe a la tercera alegación, basada en un error de apreciación de la Sala de Recurso relativo al valor probatorio de los elementos en apoyo de su solicitud de nulidad y a la carga de la prueba	15