



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 12 de septiembre de 2019*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Causas de nulidad absoluta — Artículo 52, apartado 1, letra b) — Mala fe al presentar la solicitud de la marca»

En el asunto C-104/18 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 13 de febrero de 2018,

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, con domicilio en Estambul (Turquía), representada por los Sres. J. Güell Serra y E. Stoyanov Edisonov, abogados,

parte recurrente en casación,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte recurrida en primera instancia,

Joaquín Nadal Esteban, con domicilio en Alcobendas (Madrid), representado por el Sr. J.L. Donoso Romero, abogado,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogada General: Sra. J. Kokott;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de diciembre de 2018;

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 4 de abril de 2019;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:853), por la que dicho Tribunal desestimó el recurso en el que aquella solicitaba la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de junio de 2016 (asunto R 1179/2015-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ y el Sr. Joaquín Nadal Esteban (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), que anuló y sustituyó al Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
- 3 En el presente asunto, al haberse presentado la solicitud de registro de la marca impugnada antes del 23 de marzo de 2016, fecha antes de la cual se adoptó también la decisión de registro y se presentó la solicitud de nulidad, el presente litigio debe examinarse a la luz del Reglamento n.º 207/2009 en su versión inicial.
- 4 El artículo 7 de dicho Reglamento, titulado «Motivos de denegación absolutos», disponía que no podían registrarse como marcas de la Unión signos que adoleciesen de ciertos vicios, como el carácter puramente descriptivo o la falta de carácter distintivo.
- 5 El artículo 8 del citado Reglamento, titulado «Motivos de denegación relativos», tenía la siguiente redacción:
 - «1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
 - a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
 - b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
 2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:
 - a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca [de la Unión], teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas [de la Unión],
 - ii) las marcas registradas en un Estado miembro [...],
 - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la [Unión];

[...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca [...] anterior [de la Unión], esta fuera notoriamente conocida en la [Unión], y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

6 El artículo 52 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Causas de nulidad absoluta», establecía lo siguiente:

«1. La nulidad de la marca [de la Unión] se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) cuando la marca [de la Unión] se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;
- b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

[...]

3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca [de la Unión], la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.»

7 El artículo 53 de dicho Reglamento, bajo el título «Causas de nulidad relativa», disponía lo siguiente en su apartado 1:

«La marca [de la Unión] se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

[...]».

8 El contenido de los artículos 7, 8, 52 y 53 del Reglamento n.º 207/2009, que se correspondía con el de los artículos 7, 8, 51 y 52 del Reglamento n.º 40/94, se reproduce en los artículos 7, 8, 59 y 60 del Reglamento 2017/1001.

9 A tenor del artículo 71, apartado 1, del Reglamento 2017/1001:

«Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.»

10 El artículo 72 del mismo Reglamento dispone lo siguiente:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso cabrá recurso ante el Tribunal General.

[...]

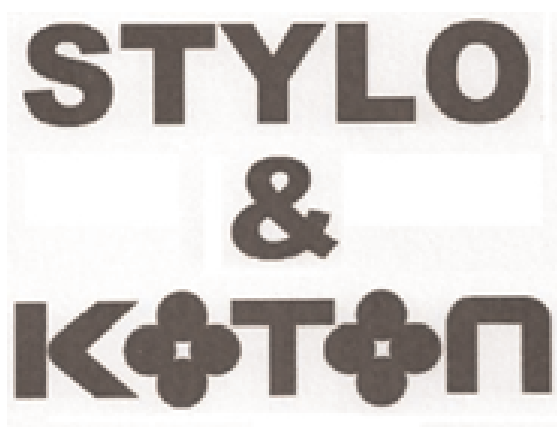
3. El Tribunal General será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

[...]

6. La Oficina deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal General o, en caso de recurso contra dicha sentencia, del Tribunal de Justicia.»

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

- 11 El 25 de abril de 2011, el Sr. Nadal Esteban (en lo sucesivo, «coadyuvante») presentó en la EUIPO una solicitud de registro del signo siguiente como marca de la Unión:



- 12 El registro se solicitó para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»). Los productos y servicios en cuestión respondían a la descripción siguiente:
- clase 25: «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería»;
 - clase 35: «publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina»;
 - clase 39: «transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes».

13 El 26 de agosto de 2011, la recurrente, una empresa que produce y comercializa prendas de vestir, calzado y accesorios, formuló oposición, invocando las siguientes marcas anteriores:

- la marca registrada en Malta para productos y servicios de las clases 25 y 35 del Arreglo de Niza que se reproduce a continuación:



- la marca para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35 del Arreglo de Niza objeto de un registro internacional con efectos en varios Estados miembros de la Unión Europea que se reproduce a continuación:



14 El motivo invocado en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

15 Mediante resolución de 31 de octubre de 2013, la EUIPO estimó la oposición únicamente en la medida en que se refería a los productos y servicios de las clases 25 y 35 del Arreglo de Niza. En cambio, desestimó la oposición respecto de los servicios de la clase 39 de dicho Arreglo.

16 El 23 de junio de 2014, esta resolución fue confirmada por la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO.

17 El 5 de noviembre de 2014, la marca solicitada fue registrada por la EUIPO para los servicios de la clase 39 mencionados en el apartado 12 de la presente sentencia.

18 El 5 de diciembre de 2014, la recurrente presentó una solicitud de nulidad de dicha marca sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

19 Mediante resolución de 25 de agosto de 2015, la División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad. Consideró que no se había probado que el coadyuvante hubiese actuado de mala fe.

20 El 4 de septiembre de 2015, la recurrente interpuso recurso contra dicha resolución.

21 Mediante la resolución controvertida, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el referido recurso. Consideró que, a pesar de la similitud entre los signos en conflicto y del hecho de que el coadyuvante conocía las marcas anteriores de la recurrente, no podía haber mala fe en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, ya que no había ni identidad ni similitud entre los productos o servicios para los que se habían registrado las marcas anteriores, por un lado, y los servicios de la clase 39 del Arreglo de Niza para los que se había registrado la marca impugnada, por otro lado. Al ser diferente el alcance de la protección conferida a la recurrente por las marcas anteriores y el de la protección conferida al coadyuvante por la marca impugnada, el citado artículo 52, apartado 1, letra b), no era aplicable, según la Sala de Recurso.

Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 22 Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de septiembre de 2016, la recurrente solicitó la anulación de la resolución controvertida y que se ordenase a la EUIPO que declarase nula la marca impugnada.
- 23 En apoyo de su recurso, la recurrente invocó un único motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. La recurrente alegó que la Sala de Recurso había considerado, erróneamente, que los productos o servicios cubiertos por las marcas en conflicto debían ser idénticos o similares para aplicar la citada disposición.
- 24 El Tribunal General desestimó dicho recurso.
- 25 Después de haber recordado, en los apartados 30 y 31 de la sentencia recurrida, la interpretación que el Tribunal de Justicia dio al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 en su sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), el Tribunal General señaló, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, que los factores pertinentes mencionados por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia solo eran ejemplos de factores que pueden ser tenidos en cuenta para decidir si el solicitante de una marca de la Unión actuó de mala fe. En este sentido, el Tribunal General consideró que «también pueden tenerse en cuenta 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 acontecimientos que han llevado a dicha presentación».
- 26 En el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que la Sala de Recurso se había limitado «a aplicar la jurisprudencia, como resulta en particular de la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), apartado 53, según la cual la mala fe del solicitante presupone la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita».
- 27 Según las apreciaciones expuestas por el Tribunal General en los apartados 54 a 57 de la sentencia recurrida, los elementos de hecho presentados por la recurrente, como la previa existencia de una relación comercial entre las partes y la presencia del elemento denominativo y figurativo «KOTON» en la marca impugnada, acreditaban a lo sumo que el coadyuvante conocía las marcas anteriores, pero no que hubiese tenido una intención deshonesta. De ello dedujo el Tribunal General, en el apartado 58 de la referida sentencia, que la recurrente no había «acreditado en absoluto en cualquier caso que en el fecha de presentación de la solicitud de la marca [de la Unión] el coadyuvante tuviese la intención de impedirle utilizar las marcas anteriores».
- 28 Por último, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que, basándose en el hecho de «que la marca impugnada se registró para servicios diferentes a los designados por las marcas anteriores maltesas [...] y por el registro internacional [anterior], excluyendo con ello cualquier riesgo de confusión entre las marcas en conflicto», la Sala de Recurso estuvo en condiciones de decidir acertadamente que no se había acreditado la mala fe del coadyuvante.

Pretensiones de las partes

- 29 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida.
 - Anule la resolución controvertida.
 - Declare la nulidad de la marca impugnada.

– Condene en costas al coadyuvante y a la EUIPO.

30 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Estime el recurso de casación.
- Condene en costas a la EUIPO y al coadyuvante.

31 El coadyuvante solicita al Tribunal de Justicia que:

- Confirme la sentencia recurrida.
- Condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

32 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Alegaciones de las partes

33 Según la recurrente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en particular en los apartados 44 y 60 de la sentencia recurrida, que la existencia de mala fe presupone que la marca impugnada esté registrada para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada una marca anterior. Tal requisito de aplicación de la causa de nulidad absoluta del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no se desprende ni de dicho Reglamento ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

34 La recurrente afirma que, al resolver en este sentido, el Tribunal General contradijo, por lo demás, el apartado 32 de la sentencia recurrida, en el que recordó que los factores enumerados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), solo eran ejemplos de una serie de factores que pueden acreditar la mala fe de un solicitante.

35 Por su parte, la EUIPO alega también que la Sala de Recurso y el Tribunal General incurrieron en el error de Derecho denunciado por la recurrente, al haberse basado en una lectura inexacta de la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361).

36 La EUIPO destaca que el momento pertinente para apreciar si un solicitante actúa de mala fe es el de la presentación de la solicitud de la marca. Así, la Sala de Recurso y el Tribunal General aplicaron erróneamente el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al centrarse únicamente en los servicios de la clase 39 del Arreglo de Niza, para los que finalmente se registró la marca impugnada. Según la EUIPO, deberían haber examinado si el coadyuvante actuó de mala fe al presentar su solicitud, que tenía por objeto productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza.

37 La EUIPO añade que, si la Sala de Recurso y el Tribunal General hubiesen tenido debidamente en cuenta el momento pertinente al que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, probablemente habrían acabado estimando que el coadyuvante había actuado de mala fe al intentar apropiarse del elemento denominativo y figurativo «KOTON» que aparecía en las marcas anteriores. Esta apreciación habría llevado, pues, a declarar la nulidad de la marca impugnada en su totalidad, es decir, para todos los productos y servicios.

- 38 Considerar que la estimación de la mala fe presupone la existencia de un riesgo de confusión equivaldría, por lo demás, como expuso la recurrente ante el Tribunal General, a obviar la diferencia existente entre la causa de nulidad absoluta del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y la causa de nulidad relativa del artículo 53, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.
- 39 En cuanto al coadyuvante, niega que haya existido mala fe por su parte y añade que la recurrente no ha acreditado lo contrario. Por tanto, la sentencia recurrida no adolece, a su juicio, de ilegalidad. Por lo que respecta al error de Derecho invocado por la recurrente, señala que no tendría sentido apreciar la existencia de mala fe si no hay riesgo alguno de confusión.
- 40 El coadyuvante indica que nunca fue distribuidor de los productos de la recurrente. Solo mantuvo relaciones comerciales con ella como comprador de los productos de otra marca de esta, que él revendía en España. La recurrente puso fin de forma unilateral a estas relaciones comerciales en 2006.
- 41 El coadyuvante afirma asimismo que en 2004 registró en España una marca denominativa y figurativa que contenía la palabra «KOTON» para productos de la clase 25 del Arreglo de Niza. Dado que dicha marca era anterior al registro internacional de la marca de la recurrente, esta última fue anulada en 2016 por un órgano jurisdiccional español. Según afirma, hay pendiente un recurso de apelación de la recurrente contra la resolución de dicho órgano jurisdiccional.
- 42 La recurrente tenía conocimiento de esta marca española del coadyuvante y, dado que hasta 2006 mantuvo relaciones comerciales con él a pesar de que dicha marca había sido registrada en 2004, no puede afirmarse, según el coadyuvante, que hubiese actuado de mala fe al solicitar, el 25 de abril de 2011, el registro de la marca impugnada.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 43 Antes de nada hay que recordar que, cuando el Reglamento n.º 207/2009 no define un concepto que figura en él, la determinación de su significado y de su alcance debe efectuarse conforme al sentido habitual de este en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2019, *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199, apartado 35; véanse, por analogía, las sentencias de 22 de septiembre de 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, apartado 39, y de 22 de marzo de 2012, *Génesis*, C-190/10, EU:C:2012:157, apartado 41).
- 44 Así ocurre con el concepto de «mala fe» que aparece en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, a falta de definición de este concepto por parte del legislador de la Unión.
- 45 Mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonestas, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, los Reglamentos n.ºs 40/94 y 207/2009, así como el Reglamento 2017/1001, adoptados sucesivamente, se enmarcan en un mismo objetivo, esto es, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior (véase, por lo que se refiere al Reglamento n.º 207/2009, la sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, apartado 35). Las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2010, *Lego Juris/OAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartado 38, y de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test Verlag*, C-690/17, EU:C:2019:317, apartado 40).

- 46 Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia.
- 47 La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe.
- 48 En el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), se preguntó específicamente al Tribunal de Justicia, como señaló este en el apartado 36 de dicha sentencia, sobre el supuesto en el que, en el momento de la solicitud de la marca impugnada, varios productores utilizaban en el mercado interior signos idénticos o similares para productos idénticos o similares, lo cual podía dar lugar a confusión. El órgano jurisdiccional remitente pidió al Tribunal de Justicia que precisase qué factores deben tenerse en cuenta, cuando exista tal riesgo de confusión, para apreciar si el solicitante de la marca actúa de mala fe.
- 49 Así, aunque la apreciación de la existencia de mala fe era diferente de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión, dado que estos dos conceptos del Derecho de marcas son distintos, se pedía al Tribunal de Justicia que fijase una serie de criterios para apreciar si hay mala fe en una situación en la que se ha acreditado que existe riesgo de confusión.
- 50 El Tribunal de Justicia respondió que, en tal caso, procede examinar, entre otros factores, si el solicitante sabía o debía saber que un tercero utilizaba, en al menos un Estado miembro, el signo que podía dar lugar a confusión con el signo objeto de la solicitud, pudiendo presumirse tal conocimiento por parte del solicitante sobre todo cuando hay un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 39 y 53).
- 51 De la referida sentencia no se desprende que la existencia de mala fe, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, pueda únicamente estimarse en el supuesto, sobre el cual se preguntaba al Tribunal de Justicia, en el que en el mercado interior se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda confundirse con el signo cuyo registro se solicita.
- 52 En efecto, puede haber supuestos, distintos de aquel que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), en los que quepa considerar que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe pese a que, en el momento de dicha solicitud, no había una utilización por parte de un tercero, en el mercado interior, de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares.
- 53 A este respecto, la causa de nulidad absoluta a que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se diferencia esencialmente de la causa de nulidad relativa del artículo 53, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, ya que esta última presupone la existencia de una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento y la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), de este, salvo que dicha marca anterior sea notoriamente conocida en el sentido del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento o que se aplique

el artículo 8, apartado 1, letra a), de este. Pues bien, como ha señalado la Abogada General en el punto 27 de sus conclusiones, en el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no se exige en absoluto que el solicitante sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares.

- 54 Conviene añadir que, en aquellos supuestos en que los que resulte que, en el momento de presentar la solicitud de la marca impugnada, un tercero utilizaba en al menos un Estado miembro un signo idéntico o similar a dicha marca, no será necesario acreditar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público para que pueda aplicarse el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 55 De la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en el apartado 53 de la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), solo resulta que, cuando se haya acreditado que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que podía dar lugar a confusión, debe examinarse, en el contexto de la apreciación global de las circunstancias pertinentes del caso concreto, si el solicitante de la marca impugnada tenía conocimiento. Sin embargo, este elemento es solo un factor pertinente entre otros que deben tenerse en cuenta.
- 56 Por las razones expuestas en los apartados 52 a 55 de la presente sentencia, procede declarar que, si no hay riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada, o en el caso de que no haya utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante.
- 57 De ello se deduce que, al declarar, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que «la mala fe del solicitante presupone la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita», el Tribunal General hizo una lectura errónea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y confirió un alcance demasiado restrictivo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 58 Este error de Derecho vició el razonamiento del Tribunal General, en la medida en que este, como se desprende del apartado 60 de la sentencia recurrida, consideró que el hecho de que la marca impugnada hubiese sido registrada para servicios cubiertos por una clase del Arreglo de Niza distinta de aquellas bajo las que se habían registrado y utilizado las marcas anteriores de la recurrente permitía a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que la mala fe del coadyuvante no había sido acreditada.
- 59 Siguiendo este enfoque, el Tribunal General no tomó en consideración en su apreciación global, contrariamente a lo que disponen el propio tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud, pese a que ese momento era determinante (sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 35).
- 60 Así, el Tribunal General debería haber tenido en cuenta el hecho, no negado e invocado por la recurrente, de que el coadyuvante había solicitado el registro como marca de la Unión de un signo que incluía la palabra estilizada «KOTON», no solo para los servicios de la clase 39 del Arreglo de Niza, sino también para productos y servicios de las clases 25 y 35 del Arreglo de Niza, que coincidían con aquellas bajo las que la recurrente había registrado marcas que incluían tal palabra estilizada.

- 61 Si bien del artículo 52, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que las causas de nulidad absoluta del apartado 1 de dicho artículo pueden existir, en su caso, únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que se ha registrado la marca impugnada, no es menos cierto que la recurrente solicitó la nulidad de la marca impugnada en su totalidad y que, por tanto, dicha solicitud de nulidad debía ser examinada valorando la intención del coadyuvante en el momento en el que este solicitó, para diversos productos y servicios, incluidos productos textiles, el registro de una marca de la Unión que incluía el elemento denominativo y figurativo ya utilizado por la recurrente para productos textiles.
- 62 Por otra parte, al haber calificado erróneamente la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que finalmente se registró la marca impugnada de requisito esencial para la aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General solo examinó a mayor abundamiento el hecho de que hubiese habido relaciones comerciales entre el coadyuvante y la recurrente y de que esta hubiese roto tales relaciones. Además, no examinó si la solicitud de una marca que contenía la palabra estilizada «KOTON» para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza tenía lógica desde el punto de vista comercial en relación con las actividades del coadyuvante.
- 63 Por tanto, aunque el Tribunal General mencionó, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, la «lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro» y «la cronología de los acontecimientos que han llevado a dicha presentación» como factores que podían ser pertinentes, no los examinó exhaustivamente después en su sentencia.
- 64 Es cierto que, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el transcurso de un período tan largo de tiempo entre el final de las referidas relaciones comerciales y la solicitud de registro de la marca impugnada indicaba que no había existido mala fe por parte del coadyuvante.
- 65 No obstante, la presencia de este elemento de juicio en la sentencia no puede bastar para que se aplique la regla de que, aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de julio de 2017, República Checa/Comisión, C-696/15 P, EU:C:2017:595, apartado 56 y jurisprudencia citada). En efecto, la circunstancia tenida en cuenta por el Tribunal General en el apartado 56 de la sentencia impugnada no es más que un factor entre otros que debían ser tomados en consideración en el contexto de una apreciación global, teniendo debidamente en cuenta la solicitud de la marca tal como fue presentada por el coadyuvante para los productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza, apreciación que el Tribunal General no realizó.
- 66 De todo lo anterior se desprende que el único motivo de casación es fundado y que debe anularse la sentencia recurrida.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

- 67 Del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
- 68 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para pronunciarse definitivamente sobre el motivo único del recurso de primera instancia, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

- 69 En efecto, como se ha expuesto en el apartado 21 de la presente sentencia, la Sala de Recurso consideró que, para apreciar la existencia de mala fe por parte del coadyuvante, debía acreditarse la utilización de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca impugnada había sido registrada. Sobre esta base desestimó el recurso de la recurrente.
- 70 Pues bien, como se desprende de los apartados 52 a 57 de la presente sentencia, tal razonamiento adolece de un error de Derecho en la medida en que confiere un alcance demasiado restrictivo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 71 En consecuencia, procede anular la resolución controvertida.

Sobre la solicitud para que la marca impugnada sea declarada nula

- 72 Al haber decidido el Tribunal de Justicia, en virtud de la competencia a que se refiere el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anular la resolución de la Sala de Recurso, corresponde a la instancia competente de la EUIPO, según lo establecido en el artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001, adoptar una nueva resolución basándose en una apreciación global que tenga en cuenta la solicitud de registro de la marca impugnada tal como fue presentada el 25 de abril de 2011 para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza, así como las circunstancias debidamente acreditadas por la recurrente, al igual que aquellas debidamente justificadas por el coadyuvante en el marco de su defensa contra la solicitud de nulidad.
- 73 En consecuencia, procede desestimar la solicitud para que el Tribunal de Justicia declare nula la marca impugnada.

Sobre las costas

- 74 A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
- 75 De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de lo establecido en su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 76 La recurrente ha visto estimadas en lo esencial sus pretensiones, al haber sido anuladas la sentencia recurrida y la resolución controvertida. Ha solicitado que se condene en costas al coadyuvante.
- 77 La EUIPO ha solicitado ser condenada en costas conjuntamente con el coadyuvante.
- 78 Por tanto, procede condenar al coadyuvante y a la EUIPO a cargar, a partes iguales, con las costas en que haya incurrido la recurrente tanto en relación con el procedimiento de primera instancia en el asunto T-687/16 como con el procedimiento de casación. Con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, los gastos indispensables efectuados con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

- 1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853).**

- 2) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de junio de 2016 (asunto R 1779/2015-2).**
- 3) **Desestimar la solicitud para que se declare nula la marca impugnada.**
- 4) **Condenar al Sr. Joaquín Nadal Esteban y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a cargar, a partes iguales, con las costas de Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tanto en relación con el procedimiento de primera instancia en el asunto T-687/16 como con el procedimiento de casación.**

Firmas