



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 29 de enero de 2020 *

«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n.º 40/94 — Artículos 7 y 51 — Directiva 89/104/CEE — Artículos 3 y 13 — Identificación de los productos o servicios a los que se refiere el registro — Incumplimiento de los requisitos de claridad y precisión — Mala fe del solicitante — Falta de intención de utilizar la marca para los productos o servicios a los que se refiere el registro — Nulidad total o parcial de la marca — Legislación nacional que obliga al solicitante a declarar que tiene la intención de utilizar la marca solicitada»

En el asunto C-371/18,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior (Inglaterra y Gales), Sala de Derecho de Sociedades y de Propiedad Industrial e Intelectual, Reino Unido], mediante resolución de 27 de abril de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de junio de 2018, en el procedimiento entre

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Ltd

y

SkyKick UK Ltd,

SkyKick Inc.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. N. Piçarra, Jueces;

Abogado General: Sr. E. Tanchev;

Secretario: Sr. M. Aleksejev, jefe de unidad;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de mayo de 2019;

* Lengua de procedimiento: inglés.

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Sky plc, Sky International AG y Sky UK Ltd, por los Sres. P. Roberts y G. Hobbs, QC, designados por el Sr. D. Rose y las Sras. A. Ward y E. Preston, Solicitors;
- en nombre de SkyKick UK Ltd y SkyKick Inc., por el Sr. A. Tsoutsanis, advocaat, y por los Sres. T. Hickman y S. Malynicz, QC, y el Sr. S. Baran, Barrister, designados por el Sr. J. Linneker y la Sra. S. Sheikh-Brown, Solicitors;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Z. Lavery y el Sr. S. Brandon, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. N. Saunders, QC;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Coesme, D. Colas y D. Segoin y por las Sras. A.-L. Desjonquères y A. Daniel, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. M. Z. Fehér y D. R. Gesztelyi, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente;
- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. H. Leppo, en calidad de agente;
- en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. S. L. Kaléda y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de octubre de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Derecho de la Unión en materia de marcas de la Unión y de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- 2 Dicha solicitud se presentó en el contexto de un litigio entre Sky plc, Sky International AG y Sky UK Ltd (en lo sucesivo, conjuntamente, «Sky y otros») y SkyKick UK Ltd y SkyKick Inc. (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades SkyKick») relativo a la supuesta violación por parte de las sociedades SkyKick de marcas de la Unión y de una marca nacional del Reino Unido pertenecientes a Sky y otros.

Marco jurídico

Derecho internacional

- 3 A nivel internacional, el Derecho de marcas se rige por el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n.º 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»). Todos los Estados miembros de la Unión Europea son partes de este Convenio.

- 4 En virtud del artículo 19 del Convenio de París, los Estados a los que este se aplica se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial.
- 5 Esa disposición sirvió de fundamento para la adopción del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1154, n.º I 18200, p. 89; en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»).
- 6 A tenor del artículo 1 del Arreglo de Niza:
 - «1) Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión especial y adoptan una Clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (denominada en adelante “Clasificación”).
 - 2) La Clasificación comprenderá:
 - i) una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario;
 - ii) una lista alfabética de productos y servicios [...] con indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio.[...]»
- 7 El artículo 2 del Arreglo de Niza, titulado «Ámbito jurídico y aplicación de la Clasificación», tiene la siguiente redacción:
 - «1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Arreglo, el ámbito de la clasificación será el que le atribuya cada país de la Unión especial. En particular, la clasificación no obligará a los países de la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al reconocimiento de las marcas de servicio.
 - 2) Cada uno de los países de la Unión especial se reserva la facultad de aplicar la clasificación como sistema principal o como sistema auxiliar.
 - 3) Las Administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la clasificación a las que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.
 - 4) El hecho de que una denominación figure en la lista alfabética [de los productos y de los servicios] no afectará para nada a los derechos que pudieran existir sobre esa denominación.»
- 8 La clasificación a la que se refiere el artículo 1 del Arreglo de Niza (en lo sucesivo, «Clasificación de Niza») contiene, desde su octava edición, que entró en vigor el 1 de enero de 2002, 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Cada clase se designa con una o varias indicaciones generales, comúnmente llamadas «título de clase», que indican de forma general los sectores a los que pertenecen en principio los productos o los servicios de esa clase.
- 9 Conforme a la Guía del usuario de la Clasificación de Niza, para asegurarse de la clasificación correcta de cada producto o servicio, debe consultarse la lista alfabética de productos y servicios, así como las notas explicativas relativas a las diferentes clases.

Derecho de la Unión Europea

Reglamentos sobre la marca de la Unión

- 10 El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 386, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 40/94»), fue derogado y sustituido por 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 entró en vigor el 13 de abril de 2009. Este Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»), también fue derogado y sustituido, con efectos a partir de 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).
- 11 Habida cuenta de la fecha de presentación de las solicitudes de protección de las marcas comunitarias objeto del procedimiento principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de las disposiciones del Reglamento n.º 40/94.
- 12 El artículo 4 del Reglamento n.º 40/94, que define los signos que pueden constituir una marca comunitaria, disponía lo siguiente:
- «Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»
- 13 El artículo 7 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Motivos de denegación absolutos», disponía en su apartado 1:
- «Se denegará el registro de:
- a) los signos que no sean conformes al artículo 4;
 - b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
 - c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
 - d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
 - e) los signos constituidos exclusivamente por:
 - i) la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
 - ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
 - iii) la forma que afecte al valor intrínseco del producto;
 - f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
 - g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio;

- h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París;
- i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 *ter* del Convenio de París y que sean de especial interés público, a menos que su registro haya sido autorizado por la autoridad competente.

[...]»

- 14 El artículo 15 de dicho Reglamento, titulado «Uso de la marca comunitaria», disponía lo siguiente en su apartado 1:

«Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.»

- 15 A tenor del artículo 38, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94:

«Si en virtud del artículo 7 el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimará para los productos o los servicios afectados.»

- 16 El artículo 50 del Reglamento n.º 40/94, que lleva como epígrafe «Causas de caducidad», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra a):

«Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existan causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención».

- 17 El artículo 51 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Causas de nulidad absoluta», tiene el siguiente tenor:

«1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

- a) cuando la marca comunitaria 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 comunitaria, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.»

- 18 El artículo 96 del Reglamento n.º 40/94, con la rúbrica «Demanda de reconversión», establecía en su apartado 1:

«La demanda de reconversión por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en los motivos de caducidad o de nulidad previstos por el presente Reglamento.»

- 19 El artículo 167, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 disponía:

«El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.»

Directivas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

- 20 La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), fue derogada y sustituida, con efectos a partir del 28 de noviembre de 2008, por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25). Esta última Directiva fue derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1), con efectos, según el artículo 55 de esta última, a partir del 15 de enero de 2019.
- 21 Habida cuenta de la fecha de presentación de las solicitudes de protección de la marca nacional de que se trata en el procedimiento principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de las disposiciones de la Directiva 89/104.
- 22 A tenor de los considerandos quinto, séptimo y octavo de la Directiva 89/104:

«Considerando que los Estados miembros se reservan igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro; que les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos; que los Estados miembros conservan la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas;

[...]

Considerando que la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones; que, a dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra; que las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo la ausencia de carácter distintivo, o relativas a las relaciones entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros que podrán así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión; que los Estados miembros

podrán mantener o introducir en su legislación causas de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca, al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento;

Considerando que, con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad; que es necesario prever que la nulidad de una marca no puede ser pronunciada en base a la existencia de una marca anterior no utilizada, dejando a los Estados miembros la facultad de aplicar el mismo principio al registro de una marca o de prever que una marca no pueda ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si quedase establecido a consecuencia de una excepción que podría declararse la caducidad de la marca; que en todos estos casos corresponde a los Estados miembros establecer las normas de procedimiento».

23 Con arreglo al artículo 2 de esa Directiva:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

24 El artículo 3 de dicha Directiva, disponía, en sus apartados 1 y 2:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

- a) los signos que no puedan constituir una marca;
- b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
- c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;
- d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
- e) los signos constituidos exclusivamente por:
 - la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
 - la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
 - la forma que da un valor sustancial al producto;
- f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
- g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

h) las marcas que, por falta de autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en virtud del artículo 6 *ter* del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial [...]

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:

[...]

d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.»

25 El artículo 12 de la citada Directiva dispone, en su apartado 1, lo siguiente:

«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso [...]».

26 El artículo 13 de la Directiva 89/104 tenía la siguiente redacción:

«Cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca solo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la caducidad o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.»

27 El artículo 18 de la Directiva 2008/95 disponía lo siguiente:

«La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.»

Derecho del Reino Unido

28 La Trade Marks Act 1994 (Ley de Marcas de 1994) transpuso la Directiva 89/104 al Derecho del Reino Unido. El artículo 32, apartado 3, de la Ley de Marcas de 1994 no corresponde a ninguna disposición de dicha Directiva. Esta disposición establece lo siguiente:

«La solicitud [de registro de una marca] contendrá una declaración en la que se indicará que el solicitante o cualquier persona autorizada por él está utilizando la marca en relación con aquellos productos o servicios [para los que se solicita el registro de la marca] o que tiene la intención, de buena fe, de usar la marca en este sentido.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

29 Sky y otros son titulares de cuatro marcas comunitarias figurativas y denominativas y de una marca denominativa nacional del Reino Unido que incluyen la palabra «Sky» (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas controvertidas en el litigio principal»). Estas marcas fueron registradas para un gran número de productos y servicios en varias clases de la Clasificación de Niza, entre ellas las clases 9 y 38.

30 Sky y otros ejercitaron una acción por violación de las marcas controvertidas en el litigio principal contra las sociedades SkyKick ante el órgano jurisdiccional remitente, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior (Inglaterra y Gales), Sala de Derecho de Sociedades y de Propiedad Industrial e Intelectual, Reino Unido]. A efectos de su acción por violación,

Sky y otros se basan en el registro de las marcas controvertidas en el litigio principal para los productos de la clase 9, en el sentido de la Clasificación de Niza, a saber, programas de ordenador, programas de ordenador suministrados por Internet, programas de ordenador y aparatos de telecomunicaciones para la conexión a bases de datos e Internet y almacenamiento de datos, así como los servicios comprendidos en la clase 38, en el sentido de dicha clasificación, a saber, servicios de telecomunicaciones, servicios de correo electrónico, servicios de portales de Internet y servicios para el acceso y la recuperación de información, mensajes, texto, sonido, imágenes y datos a través de un ordenador o una red informática. El órgano jurisdiccional remitente señala que no todas las marcas controvertidas en el litigio principal están registradas para esos productos y servicios.

- 31 Dicho órgano jurisdiccional señala asimismo que Sky y otros han hecho un uso extensivo de las marcas controvertidas en el litigio principal para una serie de productos y servicios pertenecientes a sus principales ámbitos de actividad, a saber, la radiodifusión televisiva, la telefonía y el suministro de banda ancha. No se discute que esas marcas son conocidas en todos esos ámbitos en el Reino Unido y en Irlanda. Sin embargo, Sky y otros no ofrecen ningún producto o servicio de migración entre plataformas de correo electrónico o de almacenamiento en la nube (*cloud storage*) y no hay ningún indicio de que tengan intención de hacerlo en el futuro. Los tres productos principales ofrecidos por las sociedades SkyKick están basados en un programa de ordenador como servicio (*software as a service*, o SaaS) y se refieren a la migración a la nube (*cloud*), el almacenamiento en la nube y la gestión de aplicaciones en la nube.
- 32 En este procedimiento, las sociedades Skykick presentaron una demanda reconventional solicitando la declaración de nulidad de las marcas controvertidas en el litigio principal. En apoyo de esta pretensión, alega que dichas marcas han sido registradas para productos y servicios que no se especifican con suficiente claridad y precisión. Las sociedades SkyKick se basan, a este respecto, en la sentencia de 19 de junio de 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361).
- 33 En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si dicha causa de nulidad puede invocarse contra una marca registrada. A este respecto, recuerda que el Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia que el solicitante de una marca debe designar los productos y servicios para los que solicita la protección de la marca con suficiente claridad y precisión de modo que permita a las autoridades competentes y a los terceros determinar la amplitud de la protección conferida por la marca. De lo contrario, la oficina nacional o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) debería rechazar la solicitud si la especificación no se modifica de manera que sea suficientemente clara y precisa.
- 34 Dicho órgano jurisdiccional considera que la jurisprudencia derivada de la citada sentencia no implica, sin embargo, que la marca en cuestión pueda ser declarada nula después de su registro por falta de claridad o precisión en la especificación.
- 35 Señala que, en el caso de una marca de la Unión, el artículo 128, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 establece que la demanda de reconversión por nulidad «únicamente podrá fundamentarse en las causas [...] de nulidad previstas por el presente Reglamento». En el caso de autos, las sociedades SkyKick invocan el motivo previsto en el artículo 59, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, interpretado a la luz de los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, que no exigen que la especificación de los productos y servicios en una solicitud de marca de la Unión sea clara y precisa. Lo mismo ocurre con una marca nacional.
- 36 En segundo lugar, suponiendo que pueda invocarse tal motivo, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si pueden impugnarse las especificaciones de los productos y servicios respecto de todas las marcas controvertidas en el litigio principal. Indica que las sociedades SkyKick sostienen que, en el caso de autos, la identificación de los productos y servicios a los que se refieren dichas marcas carece de claridad y precisión, salvo para los «servicios de telecomunicaciones» y los «servicios de correo electrónico» de la clase 38. Las sociedades SkyKick y Sky y otros discrepan en cuanto al carácter claro

y preciso de las especificaciones «programas de ordenador», «programas de ordenador suministrados por Internet» y «programas de ordenador y aparatos de telecomunicaciones para la conexión a bases de datos e Internet».

- 37 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que el registro de una marca para «programas de ordenador» es demasiado amplio y, por lo tanto, contrario al interés público, ya que confiere al titular un monopolio extremadamente amplio que no puede justificarse por un interés comercial. Sin embargo, afirma que de ello no se desprende necesariamente que el término «programa de ordenador» carezca de claridad y precisión. Sin embargo, se pregunta en qué medida las indicaciones contenidas en la Comunicación conjunta de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ETMDN), de 28 de octubre de 2015, sobre la práctica común en relación con las indicaciones generales contenidas en los títulos de clase de la Clasificación de Niza relativas a «maquinaria» de la clase 7, en el sentido de dicha Clasificación, podrían aplicarse también a los «programas de ordenador».
- 38 En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la validez de las marcas controvertidas en el litigio principal puede verse afectada por la mala fe del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de protección.
- 39 Ante dicho órgano jurisdiccional, las sociedades SkyKick sostienen, en efecto, que las marcas controvertidas en el litigio principal fueron registradas de mala fe, en la medida en que Sky y otros no tenían intención de utilizarlas en relación con todos los productos y servicios a los que se refería el registro de dichas marcas. Por lo tanto, estas deben ser anuladas en su totalidad, o al menos parcialmente, en lo que se refiere a los productos y servicios en relación con los cuales Sky y otros no tenían intención alguna de utilizarlas.
- 40 Dicho órgano jurisdiccional considera que el registro de las marcas sin exigir su uso efectivo facilitaría el procedimiento de registro y permitiría a los titulares obtener más fácilmente una protección para dichas marcas antes de su lanzamiento comercial. Sin embargo, facilitar el registro o cubrir un ámbito demasiado amplio constituiría un obstáculo para la entrada de terceros en el mercado y supondría un menoscabo del dominio público. Así, la posibilidad de registrar una marca sin la intención de utilizarla para todos o algunos de los productos y servicios indicados permitiría el abuso, lo que sería perjudicial si, por otra parte, no hubiera posibilidad de impugnar un registro abusivo invocando la mala fe del titular de la marca en cuestión. Señala que, en su jurisprudencia, los tribunales del Reino Unido se han centrado en el requisito de la intención de utilizar la marca de que se trate para los productos y servicios indicados en la solicitud de registro debido a la existencia del artículo 32, apartado 3, de la Ley de Marcas de 1994 en la legislación de ese Estado miembro.
- 41 El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si esta disposición es compatible con el Derecho de la Unión. Suponiendo que se determine dicha compatibilidad, también alberga dudas en cuanto al alcance del requisito relativo a la intención de utilizar la marca para los productos y servicios para los que fue registrada.
- 42 En primer lugar, aunque el Derecho de la Unión no prevé expresamente tal intención y no es posible, en el estado actual de dicho Derecho, anular una marca registrada por falta de uso antes de la expiración de un plazo de cinco años, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General indica, en su opinión, que, en determinadas circunstancias, el hecho de solicitar el registro de una marca sin tener intención de utilizarla para los productos y servicios indicados podría constituir un acto de mala fe por parte del titular de dicha marca en el momento de presentar la solicitud de protección.

- 43 En segundo lugar, según dicha jurisprudencia, el hecho de que se haya solicitado el registro de la marca en cuestión para una amplia variedad de productos o servicios no es suficiente para demostrar mala fe de un solicitante si este último puede justificar una lógica comercial razonable para solicitar ese tipo de protección teniendo en cuenta el uso de la marca. Además, el uso potencial de esta no es suficiente para demostrar la falta de buena fe.
- 44 En tercer lugar, afirma que la jurisprudencia mencionada permite considerar que, en ciertos casos, el solicitante podría haber presentado la solicitud en parte de buena fe y en parte de mala fe, en caso de que tuviera la intención de utilizar la marca solo para algunos de los productos o servicios para los que fue registrada.
- 45 En el supuesto de que el solicitante de una marca haya presentado su solicitud de registro de mala fe respecto de algunos de los productos y servicios y de buena fe respecto de otros, el órgano remitente se pregunta si la nulidad debe ser total o parcial.
- 46 Considera que, en el procedimiento principal, existen pruebas de que, en el momento del registro de las marcas controvertidas en el litigio principal, Sky y otros no tenían la intención de utilizarlas para todos los productos y servicios a los que se referían los registros. Añade que, en lo que respecta al registro de determinados productos y servicios, Sky y otros no tenían ninguna razón comercial para solicitar protección, de modo que la inclusión de dichos productos y servicios forma parte de la estrategia de Sky y otros para obtener una protección muy amplia de las marcas.
- 47 En estas circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior (Inglaterra y Gales), Sala de Derecho de Sociedades y de Propiedad Industrial e Intelectual] decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Se puede declarar la nulidad total o parcial de una marca de la Unión o de una marca nacional registrada en un Estado miembro por el hecho de que algunos o todos los términos incluidos en la lista de productos y servicios carecen de la claridad y precisión suficientes para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dichos términos el alcance de la protección conferida por la marca?
 - 2) En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, ¿es un término como “programas de ordenador” demasiado general y designa productos demasiado diversos como para que la marca pueda desempeñar su función de indicación del origen, de modo que dicho término no es lo suficientemente claro y preciso para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección conferida por la marca?
 - 3) ¿Puede constituir mala fe el mero hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los productos o servicios especificados?
 - 4) En caso de que se responda de manera afirmativa a la tercera cuestión, ¿es posible concluir que la solicitante presentó la solicitud de registro, en parte, de buena fe y, en parte, de mala fe, en la medida en que tenía intención de usar la marca en relación con algunos de los productos o servicios, pero ninguna intención de usarla en relación con otros productos o servicios especificados?
 - 5) ¿Es el artículo 32, apartado 3, de la Ley de Marcas de 1994 compatible con la [Directiva 2015/2436] y sus predecesoras?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Observaciones preliminares

- 48 Con carácter preliminar, debe señalarse que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren a la interpretación de las disposiciones relativas a las causas de nulidad absoluta de una marca de la Unión o de una marca nacional sin hacer referencia a un reglamento o directiva determinados. Asimismo, es necesario determinar el Derecho de la Unión aplicable al litigio principal *ratione temporis*.
- 49 A este respecto, es preciso señalar, como hizo el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, que, en lo que se refiere a las solicitudes de nulidad de marcas de la Unión y de marcas nacionales, la fecha en que se presenta la solicitud de registro de estas marcas es determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 12 y jurisprudencia citada).
- 50 En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que todas las solicitudes de protección de las marcas controvertidas en el litigio principal se presentaron entre el 14 de abril de 2003 y el 20 de octubre de 2008.
- 51 Pues bien, por una parte, el artículo 167 del Reglamento n.º 207/2009 establecía su entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, que se produjo el 24 de marzo de 2009. Por otra parte, el artículo 18 de la Directiva 2008/95 también disponía que esta entraría en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*, que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2008.
- 52 De ello se desprende que, dado que las solicitudes de las marcas controvertidas en el litigio principal fueron presentadas antes de las fechas de entrada en vigor del Reglamento n.º 207/2009 y de la Directiva 2008/95, a dichas marcas les es de aplicación, *ratione temporis*, por lo que respecta a las marcas comunitarias controvertidas en el litigio principal, el Reglamento n.º 40/94 y, por lo que respecta a la marca nacional controvertida en el litigio principal, la Directiva 89/104.
- 53 De ello resulta que las cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión a las que se refiere la presente petición de decisión prejudicial deben entenderse en relación, por una parte, con las disposiciones del Reglamento n.º 40/94 y, por otra, con las de la Directiva 89/104.

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda

- 54 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 7 y 51 del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 3 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional por falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró dicha marca. En caso de respuesta afirmativa, dicho órgano jurisdiccional cuestiona si la expresión «programa de ordenador» cumple este requisito de claridad y precisión.
- 55 Para responder a estas cuestiones, es preciso examinar, en primer lugar, si la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios a los que se refiere una marca constituye, como tal, una causa de nulidad absoluta de una marca nacional o de una marca comunitaria.

- 56 En primer lugar, por lo que respecta a las disposiciones de la Directiva 89/104, procede señalar que el artículo 3 de dicha Directiva establece una lista de causas de nulidad que no incluye la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios a los que se refiere el registro de una marca nacional. Pues bien, según el séptimo considerando de esta Directiva, las causas de nulidad se enumeran de manera taxativa, aunque algunas de ellas son facultativas para los Estados miembros (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de junio de 2002, *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, apartado 74; de 12 de febrero de 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 78, y de 9 de marzo de 2006, *Matratzen Concord*, C-421/04, EU:C:2006:164, apartado 19). Por consiguiente, dicha Directiva prohíbe a los Estados miembros establecer causas de nulidad que no sean las contempladas expresamente en ella (véase, por analogía, la sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, apartado 42).
- 57 Por otra parte, por lo que respecta a las disposiciones del Reglamento n.º 40/94, procede señalar que su artículo 7, apartado 1, está redactado en términos casi idénticos a los del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104. En cuanto al artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94, su letra a) se limita a remitir al artículo 7 del mismo Reglamento, mientras que su letra b) prevé, como causa de nulidad, el mismo motivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104. En cambio, la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios a los que se refiere el registro de una marca comunitaria no figura en esas disposiciones del citado Reglamento. Asimismo, su artículo 96, relativo a las demandas de reconvención, dispone que la solicitud de nulidad únicamente podrá fundamentarse en los motivos de nulidad previstos en el Reglamento n.º 40/94.
- 58 De ello se desprende que, al igual que el artículo 3 de la Directiva 89/104, los artículos 7, apartado 1, y 51, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 deben interpretarse en el sentido de que establecen una lista taxativa de las causas de nulidad absoluta de una marca comunitaria.
- 59 Pues bien, ni el artículo 3 de la Directiva 89/104 ni las disposiciones antes mencionadas del Reglamento n.º 40/94 prevén, entre los motivos que enumeran, la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios a los que se refiere el registro de una marca comunitaria.
- 60 De las consideraciones precedentes se desprende que la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios a los que se refiere el registro de una marca nacional o de una marca comunitaria no puede considerarse una causa de nulidad de la marca nacional o comunitaria de que se trate en el sentido del artículo 3 de la Directiva 89/104 o de los artículos 7 y 51 del Reglamento n.º 40/94.
- 61 En todo caso, debe añadirse que la sentencia de 19 de junio de 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361) no puede interpretarse en el sentido de que el Tribunal de Justicia pretendiera reconocer una causa adicional de nulidad no incluida en la lista de los artículos 7, apartado 1, y 51 del Reglamento n.º 40/94 y del artículo 3 de la Directiva 89/104. En efecto, el Tribunal de Justicia indicó, en los apartados 29 y 30 de la sentencia de 16 de febrero de 2017, *Brandconcern/EUIPO y Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), que la sentencia de 19 de junio de 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), solo aportó precisiones en relación con los requisitos relativos a las nuevas solicitudes de registro como marcas de la Unión y no concierne, por tanto, a las marcas que ya estaban registradas en la fecha de su pronunciamiento (sentencia de 11 de octubre de 2017, *EUIPO/Cactus*, C-501/15 P, EU:C:2017:750, apartado 38).
- 62 En segundo lugar, debe examinarse si, aunque no constituya una causa de nulidad de la marca nacional o comunitaria, la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios a que se refiere el registro de una marca está no obstante comprendida en alguna de las causas de nulidad absoluta previstas expresamente en el artículo 51 del Reglamento n.º 40/94, en relación con el artículo 7 del mismo Reglamento, o en el artículo 3 de la Directiva 89/104.

- 63 En primer término, las sociedades Skykick sugieren que la exigencia de claridad y precisión de los productos y servicios para los que se ha registrado una marca podría vincularse a la exigencia de representación gráfica que resulta, para las marcas comunitarias, de una lectura conjunta de los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 40/94 y, para las marcas nacionales, de una lectura conjunta de los artículos 2 y 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.
- 64 Es cierto que, en el apartado 51 de la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), en relación con el requisito de la representación gráfica, el Tribunal de Justicia consideró que los operadores deben poder verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como tener acceso, por tanto, a la información pertinente sobre los derechos de terceros. Sin embargo, estas consideraciones solo son válidas a efectos de la identificación de los signos que pueden constituir una marca y no puede deducirse de ellas que tal exigencia de claridad y precisión deba aplicarse también a los términos utilizados para referirse a los productos y servicios para los que se ha registrado la marca en cuestión.
- 65 En segundo término, ha de determinarse si la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se ha registrado una marca puede acarrear, como tal, la nulidad de la marca de que se trate sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 40/94 y del artículo 3, apartado 1, letra f), de la Directiva 89/104, por ser dicha falta de claridad y precisión contraria al orden público.
- 66 A este respecto, basta señalar que el concepto de «orden público», en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 40/94 y del artículo 3, apartado 1, letra f), de la Directiva 89/104, no puede entenderse en relación con características relativas a la propia solicitud de registro, como la claridad y la precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios a que se refiere dicho registro, independientemente de las características del signo cuyo registro como marca se solicita.
- 67 De ello se desprende que tal falta de claridad y precisión de los términos que designan los productos o servicios a los que se refiere el registro de una marca no puede considerarse contraria al orden público en el sentido de dichas disposiciones.
- 68 En cualquier caso, a todos los efectos procedentes, debe añadirse que, en virtud del artículo 50, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 y del artículo 12 de la Directiva 89/104, se declarará que los derechos del titular de una marca han caducado si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio pertinente para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.
- 69 El artículo 50, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 13 de la Directiva 89/104 establecen asimismo que, si la causa de caducidad de una marca solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada aquella, la caducidad solo se extenderá a los productos o servicios a los que afecte.
- 70 Así, de estas disposiciones se desprende que una marca nacional o comunitaria registrada para un conjunto de productos o servicios cuya designación carece de claridad y precisión solo puede ser protegida, en cualquier caso, respecto de los productos y servicios para los que ha sido objeto de un uso efectivo.
- 71 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que los artículos 7 y 51 del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 3 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional por falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró dicha marca.

Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

- 72 Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca, sin ninguna intención de que esta se utilice para los productos y servicios a que se refiere el registro, constituye un acto de mala fe en el sentido de dichas disposiciones y, en caso de que así sea, si el artículo 51, apartado 3, de dicho Reglamento y el artículo 13 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que, cuando la falta de intención de utilizar una marca conforme a sus funciones esenciales solo se refiere a determinados productos o servicios comprendidos en el registro, la nulidad de dicha marca solo se extiende a dichos productos o servicios.
- 73 En lo que se refiere, en primer lugar, a si el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, debe recordarse que dichas disposiciones prevén, en esencia, que podrá declararse la nulidad de una marca cuando al presentar la solicitud de dicha marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. Ni el Reglamento ni la Directiva ofrecen una definición del concepto de «mala fe». Sin embargo, debe señalarse que este concepto constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión y que, a la vista de la necesidad de una aplicación coherente del sistema de marcas nacionales y de la Unión, debe interpretarse de la misma manera en el contexto de la Directiva 89/104 y en el del Reglamento n.º 40/94 (véase, por analogía, la sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, apartados 34 y 35).
- 74 El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas 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 (sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada).
- 75 Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca 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 indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46).
- 76 Ciertamente, el solicitante de una marca no está obligado a indicar, ni siquiera a conocer con precisión, cuando presenta su solicitud de registro o cuando esta es examinada, el uso que hará de la marca solicitada y dispone de un plazo de cinco años para hacer un uso efectivo conforme a la función esencial de la marca [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)*, C-541/18, EU:C:2019:725, apartado 22].

- 77 No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 109 de sus conclusiones, el registro de una marca sin que el solicitante tenga ninguna intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere dicho registro puede constituir mala fe cuando la solicitud de marca no esté justificada a la luz de los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 40/94 y la Directiva 89/104. Sin embargo, solo puede apreciarse dicha mala fe si existen indicios objetivos pertinentes y concordantes que demuestren que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca en cuestión, su solicitante tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca.
- 78 Por lo tanto, no puede presumirse la mala fe del solicitante de una marca sobre la base de la mera constatación de que, en el momento de la presentación de su solicitud de registro, dicho solicitante no ejercía una actividad económica que se corresponda con los productos y servicios a que se refiere dicha solicitud.
- 79 En segundo lugar, debe determinarse si el artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 13 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que, cuando la falta de intención de utilizar una marca conforme a sus funciones esenciales solo se refiere a determinados productos o servicios comprendidos en el registro, la nulidad de dicha marca solo se extiende a dichos productos o servicios.
- 80 A este respecto, basta con señalar, como hizo el Abogado General en el punto 125 de sus conclusiones, que de dichas disposiciones se desprende claramente que, si la causa de nulidad existe únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca, la nulidad de la marca solo podrá declararse para dichos productos o servicios.
- 81 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Cuando la falta de intención de usar la marca conforme a sus funciones esenciales se refiere únicamente a determinados productos o servicios contemplados en la solicitud de marca, dicha solicitud constituye un acto de mala fe solo en la medida en que se refiere a dichos productos o servicios.

Sobre la quinta cuestión prejudicial

- 82 Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca debe declarar que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene la intención, de buena fe, de utilizarla para dichos fines.
- 83 A este respecto, cabe señalar, como se ha recordado en el apartado 56 de la presente sentencia, que el séptimo considerando de dicha Directiva establece que las causas de nulidad absoluta previstas en ella se enumeran de manera taxativa, aunque algunas de estas causas se establecen con carácter facultativo para los Estados miembros. Así, la Directiva prohíbe a los Estados miembros establecer en la legislación nacional que la transponga causas de nulidad que no sean las contempladas por la Directiva.

- 84 En cambio, como se desprende del quinto considerando de la Directiva 89/104, los Estados miembros conservan una total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro.
- 85 De ello se desprende que, si bien los Estados miembros pueden establecer las disposiciones de procedimiento que consideren adecuadas, estas no pueden, en la práctica, tener por efecto introducir causas de denegación de registro o de nulidad no previstas por la Directiva 89/104.
- 86 Así pues, no puede considerarse incompatible con las disposiciones de la Directiva 89/104 una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca nacional debe declarar, como mero requisito de procedimiento relativo al registro de dicha marca, que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene, de buena fe, la intención de utilizarla para dichos fines. Si bien el incumplimiento de dicha obligación de declaración puede constituir una prueba a efectos de demostrar la posible mala fe del solicitante en el momento de presentar la solicitud de marca, tal incumplimiento no puede, sin embargo, constituir una causa de nulidad de la marca en cuestión.
- 87 De lo anterior resulta que procede responder a la quinta cuestión prejudicial que la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca debe declarar que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene, de buena fe, la intención de utilizarla para dichos fines, siempre que el incumplimiento de dicha obligación no constituya, en cuanto tal, una causa de nulidad de una marca ya registrada.

Costas

- 88 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

- 1) **Los artículos 7 y 51 del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, y el artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional por falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró dicha marca.**
- 2) **El artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1891/2006, y el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que una solicitud de marca presentada sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe, en el sentido de dichas disposiciones, si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Cuando la falta de intención de usar la marca conforme a sus funciones esenciales se refiere**

únicamente a determinados productos o servicios contemplados en la solicitud de marca, dicha solicitud constituye un acto de mala fe solo en la medida en que se refiere a dichos productos o servicios.

- 3) La Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca debe declarar que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene, de buena fe, la intención de utilizarla para dichos fines, siempre que el incumplimiento de dicha obligación no constituya, en cuanto tal, una causa de nulidad de una marca ya registrada.**

Firmas