Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 7 de julio de 2016*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión LUCEO — Motivo de denegación absoluto — Mala fe al presentar la solicitud de registro — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009»

En el asunto T-82/14,

Copernicus-Trademarks Ltd, con domicilio social en Borehamwood (Reino Unido), representada por el Sr. F. Henkel, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Schifko, en calidad de agente,

parte demandada,

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

Maquet GmbH, con domicilio social en Rastatt (Alemania), representada por el Sr. N. Hebeis, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO du 25 de noviembre de 2013 (asunto R 2292/2012-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre Copernicus-Trademarks y Maquet,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. G. Berardis, Presidente, y los Sres. O. Czúcz (Ponente) y A. Popescu, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de febrero de 2014;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 15 de mayo de 2014;

* Lengua de procedimiento: alemán.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de mayo de 2014;

vista la réplica presentada en la Secretaría del Tribunal el 4 de septiembre de 2014;

vista la dúplica de la parte coadyuvante presentada en la Secretaría del Tribunal el 18 de noviembre de 2014;

vistas las preguntas escritas formuladas por el Tribunal a las partes, las respuestas de éstas y sus observaciones sobre las respuestas de las otras partes;

no habiendo solicitado ninguna de las partes la celebración de vista en el plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiendo decidido el Tribunal, previo informe del Juez Ponente y en aplicación del artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 2 de mayo de 1991, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de julio de 2009, la coadyuvante, Maquet GmbH, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del 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). La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo LUCEA LED para los productos «luces de quirófano» pertenecientes a la clase 10 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. Esta solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 31/2009, de 17 de agosto de 2009.

2 El 16 de septiembre de 2009, Copernicus EOOD (en lo sucesivo, «Copernicus»), representada por el Sr. A., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009.

3 La marca cuyo registro solicitó (en lo sucesivo, «marca controvertida») es el signo denominativo LUCEO.

4 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 10, 12 y 28 y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

— Clase 10: «Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura»;

— Clase 12: «Automóviles para pasajeros, comprendidos en la clase 12; ruedas para motocicletas, comprendidas en la clase 12; motocicletas comprendidas en la clase 12, velomotores, comprendidos en la clase 12; tractores, comprendidos en la clase 12; caravanas, comprendidas en la clase 12; aeronaves, comprendidas en la clase 12; vehículos espaciales, comprendidos en la clase 12; vehículos ferroviarios, comprendidos en la clase 12; vehículos de oruga, comprendidos en la clase 12; vehículos acuáticos, comprendidos en la clase 12; vehículos anfibios, comprendidos en la clase 12; sillas de ruedas; escúteres de rehabilitación; móviles para el golf; coches para bebés; piezas para vehículos a motor, comprendidos en la clase 12, en concreto componentes de

carrocerías; unidades de almacenamiento; motores; componentes de trenes de aterrizaje, en particular piezas de frenos; muelles; vaporeras; guiado; suspensión de ruedas; ruedas; neumáticos; tapacubos; llantas; suspensiones de ejes; componentes de transmisión, en concreto cadenas; cajas de engranajes; árboles cardán (semiejes articulados); accesorios para vehículos motorizados, comprendidos en la clase 12, en concreto barras de enganche y estribos de guía; bacas, piezas de equipaje para el transporte en vehículos, sillas para niños, toldos de cubrición; cadenas para la nieve»;

— Clase 28: «Artículos de gimnasia y deporte; juegos».

5 Copernicus reivindicó la prioridad de la marca controvertida basándose en la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO n.º 1533/2009, presentada ante la Österreichisches Patentamt (Oficina de patentes austriaca) el 16 de marzo de 2009 para los mismos productos mencionados en el apartado 4 de la presente sentencia.

6 El 12 de noviembre de 2009, Capella EOOD, que se había convertido en titular de la solicitud de marca controvertida el 21 de octubre de 2009 y que estaba representada por el Sr. A., formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009.

7 La oposición se basaba en la solicitud de registro de la marca controvertida. Aunque la fecha de presentación de esta última era posterior a la de la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED, Capella invocó su anterioridad sobre la base de la prioridad mencionada en el anterior apartado 5.

8 La solicitud de registro de la marca controvertida fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 39/2010, de 1 de marzo de 2010.

9 La marca controvertida fue registrada el 26 de octubre de 2010 con el número 8554974. En el Registro consta como fecha de prioridad de esta marca el 16 de marzo de 2009.

10 El 3 de mayo de 2011, la coadyuvante presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca controvertida respecto de todos los productos y servicios para los que estaba registrada.

11 Los motivos de nulidad invocados en apoyo de dicha solicitud eran los previstos en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Según la coadyuvante, al presentar la solicitud de marca Copernicus, había actuado de mala fe.

12 Verus EOOD y la demandante, Copernicus-Trademarks Ltd, ambas representadas por el Sr. A., fueron inscritas como titulares de la marca controvertida en el Registro de marcas de la Unión Europea los días 6 de septiembre de 2011 y 27 de agosto de 2012 respectivamente.

13 El 14 de diciembre de 2012, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca controvertida debido a que Copernicus había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro.

14 Ese mismo día la demandante, representada por el Sr. A., interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

15 El 13 de noviembre de 2013, Ivo-Kermartin GmbH, también representada por el Sr. A., fue inscrita en el Registro de marcas de la Unión Europea como nuevo titular de la marca controvertida.

16 Mediante resolución de 25 de noviembre de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), de la que es destinataria la demandante, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. Confirmó la conclusión de la División de Anulación según la cual Copernicus había actuado de mala fe al solicitar la marca controvertida. A este respecto, la Sala de Recurso se basó fundamentalmente en la consideración de que Copernicus sólo había solicitado el registro de la marca controvertida con el fin de oponerse a la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED y sacar provecho económico de dicha oposición.

Pretensiones de las partes

17 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada y desestime la solicitud de nulidad de la marca controvertida.

— Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada y devuelva el asunto a la Sala de Recurso.

— Condene en costas a la EUIPO.

18 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

A. *Sobre la admisibilidad del recurso*

19 En el momento en que se presentó la demanda, el titular de la marca controvertida ya no era la demandante, sino Ivo-Kermartin (véase el anterior apartado 15).

20 El 4 de septiembre de 2014, la demandante aportó, como anexo K.17 de la réplica, un documento del que se desprendía que Ivo-Kermartin le había encomendado proseguir con el presente asunto ante el Tribunal tanto en el interés de la demandante como en el suyo propio.

21 A este respecto, baste recordar que el juez de la Unión Europea puede apreciar, en función de las circunstancias de cada caso concreto, si una recta administración de la justicia justifica que se desestime un recurso en cuanto al fondo, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad (sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, apartados 51 y 52).

22 En las circunstancias del caso de autos, el Tribunal considera que, en aras de la economía procesal, procede examinar primero la fundamentación del recurso de anulación, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad, dado que, en cualquier caso y por los motivos que se exponen a continuación, el recurso carece de fundamento.

B. *Sobre la fundamentación del recurso*

23 En apoyo de su recurso la demandante invoca tres motivos, el primero de los cuales se basa en la infracción del artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009; el segundo, en la infracción del artículo 76 de dicho Reglamento, y el tercero, en la infracción de su artículo 52, apartado 1, letra b).

24 Mediante las alegaciones formuladas en el marco de estos tres motivos, que se solapan parcialmente, la demandante pretende fundamentalmente impugnar la conclusión alcanzada por la Sala de Recurso según la cual Copernicus había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. Estas alegaciones se refieren a la conclusión de la Sala de Recurso según la cual, habida cuenta de todas las circunstancias que rodean a la referida solicitud, debía considerarse que Copernicus había actuado de mala fe. La demandante formula igualmente varias alegaciones con las que pretende impugnar la procedencia de las declaraciones de la Sala de Recurso relativas a la existencia de tales circunstancias, así como alegaciones basadas en que la propia coadyuvante había actuado de mala fe, hecho que, según la demandante, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta.

25 Habida cuenta del contenido de los motivos invocados por la demandante, procede examinar, después de recordar las disposiciones y la jurisprudencia pertinentes, las alegaciones de la demandante con las que pretende desvirtuar las afirmaciones de la Sala de Recurso relativas a las circunstancias que rodean a la solicitud de registro de la marca controvertida, a continuación, las relativas a la conclusión de la Sala de Recurso acerca de la mala fe de Copernicus y, por último, aquellas basadas en que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta la mala de fe de la coadyuvante.

1. *Sobre las disposiciones y la jurisprudencia pertinentes*

26 El régimen del registro de una marca de la Unión se basa en el principio de «el primero que registra», establecido en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Con arreglo a este principio, sólo puede registrarse un signo como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior [véase la sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, apartado 17 y jurisprudencia citada].

27 No obstante, la aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en virtud del cual se declarará la nulidad de la marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, apartado 18 y jurisprudencia citada).

28 El concepto de «mala fe» que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI — Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, apartados 35 a 38, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:148, punto 60].

29 Para apreciar si un solicitante actuó de mala fe, procede examinar, en particular, si pretende utilizar la marca solicitada. En este contexto, es preciso recordar que la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 45).

30 La intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca de la Unión un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con

el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado [sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 43 y 44; y de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, apartado 37].

31 La intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe apreciarse tomando en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión. Esta motivación se demostrará normalmente tomando como referencia criterios objetivos, entre los cuales figura, en particular, la lógica comercial en la que se inscribía la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 37, 42 y 53).

32 En el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, apartados 21 a 23).

33 Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo de nulidad absoluta demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última (sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, apartado 18).

34 Las alegaciones de la demandante han de examinarse a la luz de estas disposiciones y de esta jurisprudencia.

2. *Sobre las alegaciones relativas a las afirmaciones de la Sala de Recurso en lo que concierne a las circunstancias que rodearon a la solicitud de registro de la marca controvertida*

35 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que la solicitud de registro de la marca solicitada formaba parte de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro de marcas, con la que se pretendía reivindicar la prioridad de una solicitud de registro de marca de la Unión eludiendo el plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y el período de gracia de cinco años previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento. Según la Sala de Recurso, la solicitud de registro de la marca controvertida sólo fue presentada para poder formular oposición a la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED presentada por la coadyuvante y sacar provecho económico de dicha oposición. A juicio de la referida Sala, la estrategia de presentación de la que formaba parte la solicitud de registro de la marca controvertida resultaba poco transparente para los terceros.

36 La demandante considera que estas afirmaciones adolecen de varios errores.

a) Sobre la afirmación de que la solicitud de registro de la marca controvertida formaba parte de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro

37 Tal y como se ha expuesto en el anterior apartado 35, una primera circunstancia que la Sala de Recurso tuvo en cuenta es el hecho de que la solicitud de registro de la marca controvertida formaba parte de una estrategia de presentación de solicitudes de registro de marcas con la que se pretendía reivindicar la prioridad de una solicitud de registro de marca de la Unión eludiendo el plazo de reflexión de seis meses y el período de gracia de cinco años y conferir al Sr. A., representante de la demandante, una posición de bloqueo que le permitiera oponerse a solicitudes de registro de marcas presentadas por terceros.

38 La Sala de Recurso examinó la existencia de tal estrategia, en particular, en los apartados 20, 25, 31, 32, 35 y 41 de la resolución impugnada. En el apartado 20 de dicha resolución afirmó que Copernicus era una sociedad vinculada al Sr. A. y que, para apreciar si dicha sociedad había actuado de mala fe era preciso tomar en consideración, además de su propio comportamiento, el del Sr. A. y el de todas las demás sociedades vinculadas a este último. Según la Sala de Recurso, mediante estas sociedades, el Sr. A. seguía una estrategia de presentación de solicitudes de registro que suponía la presentación de gran número de solicitudes de registro: afirma que podían atribuírsele 2 392 solicitudes de marcas alemanas y cerca de 750 solicitudes de marcas austriacas, de las cuales tan sólo una, como máximo, fue registrada en cada país (apartado 25 de la resolución impugnada). En particular, en los apartados 25, 35 y 41 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que todas estas solicitudes habían sido presentadas con el único fin de reivindicar posteriormente la prioridad de una solicitud de marca de la Unión. Según la Sala de Recurso, la estrategia del Sr. A. consistía en presentar cadenas infinitas de solicitudes de marca nacionales sin pagar las tasas de depósito. Cuando un tercero solicitaba el registro de una marca idéntica o similar, el Sr. A. solicitaba entonces el registro de una marca de la Unión y reivindicaba la prioridad de dicha marca, basándose en el último eslabón de la cadena de solicitudes de marcas nacionales. A continuación, se oponía a la solicitud de registro del tercero sobre la base de esa solicitud de registro. En los apartados 31 y 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que, puesto que este tipo de casos únicamente se le habían planteado en los asuntos en los que el Sr. A. estaba implicado, no podía considerar que se tratase de una casualidad, sino de la consecuencia de la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A.

39 En particular, en los apartados 27 a 29, 33, 35, 36 y 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso expuso los motivos por los que consideraba que la solicitud de registro de la marca controvertida formaba parte de dicha estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro. Así, en los apartados 27 a 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que, desde 2003, el signo LUCEO había sido objeto de solicitudes de registro como marca nacional tanto en Austria como en Alemania y que, a partir de 2005, se había seguido un ritmo semestral de solicitudes, siguiendo el esquema de «en marzo en Austria, en septiembre en Alemania». Este ritmo semestral se correspondía precisamente con el plazo de reflexión de seis meses para reivindicar la prioridad. Posteriormente, estas solicitudes eran anuladas debido al impago de la tasa de depósito. En particular, en el apartado 33 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que Copernicus únicamente había solicitado el registro de la marca controvertida y reivindicado su prioridad basándose en el último eslabón de la cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales LUCEO, a saber, la solicitud de registro de la marca austriaca presentada el 16 de marzo de 2009, después de que la coadyuvante hubiera solicitado el registro de la marca de la Unión LUCEA LED. La Sala de Recurso dedujo de esta circunstancia que el objetivo perseguido por el Sr. A. con la presentación en cadena de solicitudes de registro de las marcas nacionales LUCEO había sido poder reivindicar la prioridad de la marca controvertida años después de haber presentado la primera solicitud de registro del signo LUCEO como marca nacional, siendo así que el artículo 29 del Reglamento n.º 207/2009 únicamente prevé un plazo de reflexión de seis meses. En los apartados 36 a 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que el propio Sr. A. había indicado que no deseaba utilizar la marca LUCEO personalmente pero que no había podido indicar el nombre de los clientes interesados en dicha marca. En los apartados 35, 36 y 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la alegación según la cual la marca LUCEO había sido «desarrollada» mediante solicitudes de registro de marcas nacionales era un mero pretexto. A este respecto, por un lado, expuso que un comportamiento consistente en presentar de manera reiterada solicitudes de registro de marcas nacionales sin la intención de pagar la tasa de depósito o de proceder a su registro no podía considerarse desarrollo de una marca, ni tampoco el hecho de modificar ligeramente las clases en cada nueva solicitud. Por otro lado, consideró que, después de la presentación de una solicitud de registro de un signo que ya se ha «encontrado», en el caso de autos, LUCEO, la decisión de proceder al registro como marca de la Unión no requería años de reflexión. La Sala de Recurso dedujo de ello que el único objetivo de la solicitud de registro de la marca controvertida había sido «cortocircuitar» la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED presentada por la coadyuvante.

40 La demandante sostiene que estas consideraciones de la Sala de Recurso son erróneas. En este contexto, formula alegaciones con las que pretende impugnar, por un parte, la conclusión de la Sala de recurso relativa a la existencia de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro seguida por el Sr. A. y, por otro lado, la conclusión de que la solicitud de registro de la marca controvertida formaba parte de dicha estrategia.

Sobre la existencia de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro

41 La demandante impugna la conclusión de la Sala de Recurso relativa a la existencia de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro seguida por el Sr. A., tal y como se ha descrito en el anterior apartado 38. En este contexto, por un lado, sostiene que, en contra de lo que afirma la Sala de Recurso, el Sr. A. sigue un modelo comercial legítimo, a saber, el de una agencia de marcas. Por otro lado, aduce que las consideraciones que la Sala de Recurso deduce del hecho de que se le habían planteado otros asuntos en los que el Sr. A. estaba implicado adolecen de varios errores.

– Sobre las alegaciones basadas en la legitimidad del modelo comercial del Sr. A.

42 La demandante sostiene que la Sala de Recurso no debería haber deducido del número de solicitudes de registro de marcas nacionales que podían atribuirse al Sr. A. que éstas habían sido presentadas con el único objetivo de poder reivindicar, a continuación, la prioridad de una solicitud de registro de marca de la Unión. Al contrario, según la demandante, el elevado número de estas solicitudes es una consecuencia directa de su actividad legítima como agencia de marcas, que consiste en la creación de una cartera de marcas destinadas a ser vendidas a terceros, extremo que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta. Aduce que las solicitudes de registro de marcas nacionales forman parte de un proceso de desarrollo de las marcas.

43 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

44 A este respecto, en primer lugar, procede señalar que la demandante no formula ninguna alegación con el fin de desvirtuar la consideración de la Sala de Recurso según la cual, para apreciar si Copernicus había actuado de mala fe, procedía tomar en consideración no sólo su propio comportamiento, sino también el del Sr. A. y el de todas las demás sociedades vinculadas a éste.

45 En segundo lugar, procede declarar que, en el apartado 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que nada se oponía a que una empresa ejerciera una actividad de agencia de marcas y, por consiguiente, a que, en el marco de tal actividad, presentase solicitudes de registro para marcas que no desease utilizar por sí misma, sino que quisiera vender a terceros. No obstante, la Sala de Recurso consideró que la actividad del Sr. A. no podía asimilarse a una actividad de estas características.

46 En tercer lugar, procede desestimar la alegación de la demandante basada en que la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales responde a un esfuerzo destinado a desarrollar marcas, actividad que una agencia de marcas puede llevar a cabo legítimamente.

47 A este respecto procede recodar que, ciertamente, nada se opone a que el titular de una marca válidamente registrada «desarrolle» ésta mediante una marca posterior, modificando el signo, la lista de productos y servicios designados o el alcance geográfico de la protección.

48 No obstante, según se desprende de las consideraciones de la Sala de Recurso, el Sr. A. encadenó solicitudes de registro de marcas nacionales, que presentaba cada seis meses, alternando entre Alemania y Austria, justo antes de que expirase el plazo de reflexión de seis meses, para reivindicar la prioridad de una marca de la Unión en virtud del artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. Estas solicitudes fueron sucesivamente anuladas debido al impago de las tasas de depósito y, por consiguiente, no fueron examinadas por las oficinas de marcas nacionales.

49 Un comportamiento de estas características no puede considerarse un comportamiento comercial legítimo, sino que debe calificarse de comportamiento contrario a los objetivos del Reglamento n.º 207/2009.

50 Tal y como afirmó fundadamente la Sala de Recurso, el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 prevé que quien haya presentado una solicitud de registro de una marca nacional dispondrá de un plazo de reflexión de seis meses para decidir si realmente quiere presentar una solicitud de registro de marca de la Unión para la misma marca y para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se presentó esa marca o que estén contenidos en estos productos o servicios. Por su parte, el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, dispone que se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de la falta de uso.

51 Pues bien, es preciso señalar que la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales para el mismo signo y para productos y servicios pertenecientes a clases al menos parcialmente idénticas tiene como finalidad conferir al Sr. A. una posición de bloqueo. En efecto, cuando un tercero presenta una solicitud de registro de una marca de la Unión idéntica o similar, el Sr. A. solicita el registro de una marca de la Unión, reivindica la prioridad de dicha solicitud basándose en el último eslabón de la cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales y formula oposición sobre la base de la referida marca de la Unión. Por tanto, el hecho de encadenar sucesivamente solicitudes de registro de marcas nacionales tiene como finalidad conferirle una posición de bloqueo durante un período superior a la duración del plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 e incluso superior a la del período de gracia de cinco años previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), del referido Reglamento.

52 En consecuencia, procede señalar que la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. no sólo no es conforme a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 207/2009, sino que además recuerda ciertamente a la figura del «abuso de Derecho», que se caracteriza por las siguientes circunstancias: en primer término, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, en segundo término, existe una voluntad de obtener un beneficio resultante de la referida normativa, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención (sentencias de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, apartados 52 y 53, y de 21 de julio de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, apartado 39).

53 En cuarto lugar, en la medida en que la demandante sostiene que vende las marcas que figuran en su cartera de marcas a terceros, procede recordar que, en los apartados 36 y 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que no había sido posible demostrar la existencia de terceros interesados en las solicitudes de marcas nacionales presentadas por esta última y que la demandante no había formulado alegación alguna que permitiera cuestionar esa consideración. En todo caso, procede señalar que, si el objetivo del Sr. A. hubiera sido únicamente ampliar su cartera de marcas de la Unión y de marcas nacionales, habría podido limitarse a registrar dichas marcas, en lugar de encadenar solicitudes de registro nacionales, que no eran examinadas y que eran sucesivamente anuladas debido al impago de la tasa de depósito.

54 En consecuencia, debe concluirse que la Sala de Recurso consideró fundadamente que las acciones del Sr. A. y de las sociedades vinculadas a éste no podían asimilarse a la actividad que una agencia de marcas puede llevar a cabo legítimamente, sino que tenían como finalidad conferirle una posición de

bloqueo durante un período superior al del plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y al del período de gracia de cinco años previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

55 Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante puede desvirtuar esta conclusión.

56 En primer lugar, procede desestimar la alegación de la demandante basada en que, en realidad, el número de solicitudes de registro no correspondía al del número de marcas distintas solicitadas, que era muy inferior. Esta alegación corrobora más bien las consideraciones de la Sala de Recurso. En efecto, para ejercer una actividad legítima de agencia de marcas, no habría sido necesario proceder a numerosas solicitudes de registro de una misma marca, como hizo el Sr. A.

57 En segundo lugar, la demandante sostiene que muchas de las «marcas desarrolladas» fueron efectivamente registradas. Aduce que, en contra de lo que sostiene la coadyuvante, el Sr. A. y las sociedades vinculadas a éste no disponían únicamente de 90, sino de 200 marcas de la Unión registradas. Según afirma, el Sr. A. se había esforzado de manera constante, en la medida de lo posible desde el punto de vista jurídico y económico, por registrar plenamente todas las marcas que había desarrollado.

58 A este respecto, en lo que atañe, en primer término, a la alegación basada en que el Sr. A. se había esforzado por registrar todas las marcas que había desarrollado, basta señalar, por un lado, que, según las comprobaciones de la Sala de Recurso, gran parte de las solicitudes de registro que podían atribuírsele no fueron examinadas y no fueron registradas debido a que se no abonaron las tasas de depósito y, por otro lado, que la demandante no impugnó estas comprobaciones de forma pormenorizada.

59 En segundo término, el hecho de que finalmente se hayan registrado varias marcas en nombre del Sr. A. o de sociedades vinculadas a él no desvirtúa las consideraciones de la Sala de Recurso. En efecto, la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro descrita por la Sala de Recurso implica que, cuando el Sr. A. decide hacer uso de su posición de bloqueo, solicita el registro de una marca de la Unión y reivindica la prioridad sobre la base del último eslabón de la cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales.

60 En tercer término, en lo que atañe al número exacto de marcas que podían atribuirse al Sr. A. o a sociedades vinculadas a él, procede señalar que las consideraciones de la Sala de Recurso se basan en una comparación de la magnitud del número de solicitudes de registro, por un lado, y de marcas registradas, por otro lado. Pues bien, incluso suponiendo que se hubieran registrado 200 marcas, como sostiene la demandante, la diferencia entre el número de solicitudes de registro de marcas nacionales, a saber, más de 3 000, y de las marcas finalmente registradas seguiría siendo considerable. En todo caso, es preciso señalar que la demandante no aporta ninguna prueba que demuestre que, en el momento de la adopción de la resolución impugnada, podían atribuirse al Sr. A. 200 marcas registradas.

61 Por consiguiente, estas alegaciones deben ser igualmente desestimadas.

62 En tercer lugar, la alegación de la demandante según la cual se había decidido no proseguir con algunas solicitudes de registro de marcas nacionales debido, en parte, al hecho de que el mercado no se había desarrollado de la manera esperada o a que el nombre elegido había resultado ser inadecuado para los productos o servicios en cuestión, tampoco demuestra que las consideraciones de la Sala de Recurso adolecieran de error de apreciación. Lo mismo cabe decir de la alegación basada en que en algunos sectores resulta difícil encontrar un signo denominativo que no entre en conflicto con derechos anteriores. En efecto, estas alegaciones no pueden justificar la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales para el mismo signo.

63 En consecuencia, procede desestimar todas las alegaciones de la demandante basadas en que el gran número de solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas que podían atribuirse al Sr. A. podía justificarse debido al modelo comercial legítimo seguido por éste.

– Sobre los otros asuntos en los que el Sr. A. estaba implicado considerados por la Sala de Recurso

64 La demandante sostiene que la conclusión alcanzada por la Sala de Recurso según la cual la situación que debía examinar en el presente asunto (anteriores apartados 38 y 39) no era fruto de la casualidad, es errónea. Para empezar, aduce que, en los cinco asuntos mencionados por la Sala de Recurso, el Sr. A. no tuvo conocimiento de que un tercero hubiera presentado una solicitud de registro de una marca de la Unión hasta que él mismo presentó la solicitud de registro de marca de la Unión. A continuación, afirma que la propia Sala de Recurso mencionó otros tres asuntos en los que el Sr. A. había basado la oposición en una marca que ya había sido registrada en el momento de la presentación de la solicitud del tercero. Añade que la existencia de estos tres asuntos demuestra que el Sr. A. no había esperado a que un tercero presentara una solicitud de registro de marca idéntica o similar antes de solicitar el registro de una marca de la Unión y reivindicar la prioridad de dicha marca basándose en una solicitud de registro de marca nacional. Además, sostiene que el número de asuntos mencionados por la Sala de Recurso es limitado en comparación con el número de solicitudes de marca presentadas desde principios del 2001 y con las más de 200 marcas de la Unión registradas. Aduce asimismo que los cinco procedimientos mencionados por la Sala de Recurso eran excepciones y que se trataba de una mera casualidad. Por último, afirma que, en virtud del artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso debería haber oído a la demandante a este respecto antes de adoptar la resolución impugnada.

65 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

66 En primer lugar es preciso examinar la alegación basada en la vulneración del derecho a ser oído.

67 A este respecto, procede recordar que, conforme al artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, las resoluciones de la EUIPO solamente pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

68 Pues bien, en lo que atañe a los tres asuntos relativos a las marcas VORTEX, ROCKY y FORERUNNER, que la Sala de Recurso mencionó en los apartados 31 y 32 de la resolución impugnada, procede señalar que, en su solicitud de nulidad de 2 de mayo de 2011, la coadyuvante alegó que el Sr. A. estaba implicado en conflictos de marcas y que había invocado sistemáticamente la prioridad de solicitudes de registro de marcas de la Unión basándose en solicitudes de registro de marcas nacionales. En este contexto, en los anexos 4c y 6 de la referida solicitud hacía referencia a un gran número de signos afectados por dicha práctica, entre los que se hallaban los signos VORTEX, ROCKY y FORERUNNER. Por tanto, la demandante y sus predecesores tuvieron la ocasión de pronunciarse sobre estas marcas durante el procedimiento sustanciado ante la EUIPO.

69 En la medida en que la demandante sostiene que, si hubiera sabido que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso iba a tener en cuenta esas solicitudes de marcas como indicio de la mala fe de Copernicus, habría presentado más observaciones a este respecto, basta recordar que el derecho a ser oído en el sentido del artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 se extiende a los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI — Sämann (Aire Limpio), T-168/04, EU:T:2006:245, apartado 116]. Por consiguiente, esta alegación debe ser igualmente desestimada.

70 En segundo lugar, procede examinar la alegación de la demandante, basada en que la situación que se produjo en el presente asunto y en los tres asuntos relativos a las marcas VORTEX, ROCKY y FORERUNNER era fruto de la casualidad, puesto que el Sr. A. no había tenido conocimiento de la solicitudes de registro de terceros cuando presentó su solicitud de registro.

71 A este respeto, procede señalar que, ciertamente, en virtud del artículo 29 del Reglamento n.º 207/2009, el solicitante de una marca nacional puede, durante un plazo de reflexión de seis meses a partir de la fecha de presentación la marca, reivindicar la prioridad para una solicitud de registro de marca de la Unión. Por tanto, teóricamente es posible que, durante ese plazo de reflexión, un tercero solicite el registro de un signo idéntico o similar como marca de la Unión y que, por su parte, el solicitante del registro de la marca nacional decida igualmente, sin tener conocimiento de la solicitud presentada por el tercero, solicitar el registro de una marca de la Unión y reivindicar su prioridad.

72 No obstante, tal y como se ha expuesto en los anteriores apartados 42 a 63, en las circunstancias del caso de autos, la Sala de Recurso consideró fundadamente que la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales llevada a cabo por el Sr. A. tenía como finalidad conferirle una posición de bloqueo que utilizaba para oponerse a las solicitudes de registro de terceros. En estas circunstancias, y habida cuenta de que esta situación sólo se le había presentado en asuntos en los que el Sr. A. estaba implicado, la Sala de Recurso consideró fundadamente que no se trataba de una coincidencia.

73 Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante puede desvirtuar esta conclusión.

74 En primer término, la demandante sostiene que, en contra de las afirmaciones de la Sala de Recurso, en algunos casos el Sr. A. había basado la oposición en marcas de la Unión ya registradas.

75 Esta alegación debe desestimarse en lo que respecta a los asuntos relativos a las marcas VORTEX, ROCKY y FORERUNNER, que la Sala de Recurso mencionó en la resolución impugnada. En efecto, en dichos asuntos, la oposición se basaba en solicitudes de registro de marcas posteriores, pero respecto de las cuales se reivindicaba la prioridad sobre la base de una solicitud de marca anterior.

76 Así, en el asunto relativo a la marca ROCKY (R 2147/2010-4) y en el asunto relativo a la marca VORTEX (R 512/2011-4), la oposición formulada se basó en solicitudes de registro de marca de la Unión posteriores, pero respecto de las cuales se reivindicaba la prioridad sobre la base de solicitudes de registro anteriores de marcas alemanas.

77 En cuanto al asunto relativo a la marca FORERUNNER (R 2000/2010-4), procede señalar que, si bien es cierto que en dicho asunto la oposición se basó en una solicitud de registro de marca austriaca y no en una solicitud de registro de marca de la Unión, se trataba sin embargo de una táctica muy similar a la seguida en el presente asunto, puesto que la única diferencia radicaba en el hecho de que la demandante había basado la oposición directamente en la solicitud de registro de marca austriaca en lugar de basarla en una solicitud de registro de marca de la Unión, reivindicando la prioridad sobre la base de dicha solicitud de registro de marca nacional.

78 En este contexto, procede desestimar la alegación de la demandante basada en que en otro asunto relativo igualmente a la marca VORTEX (R 1496/2011-4), la oposición se había basado en una marca de la Unión registrada. A este respecto, basta señalar que, en dicho asunto, la referida marca ya había sido registrada debido a la estrategia de presentación seguida por el Sr. A. en el anterior asunto mencionado en el apartado 76 de la presente sentencia (R 512/2011-4). En consecuencia, esta alegación no permite demostrar que, en el caso de la marca de la Unión VORTEX, el Sr. A. no hubiera seguido su estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro.

79 En segundo término, la demandante sostiene que el número de asuntos mencionados por la Sala de Recurso es limitado. A este respecto, por un lado, procede señalar que, puesto que la Sala de Recurso afirma que nunca se le habían presentado casos como el controvertido, salvo en asuntos en los que el Sr. A. estaba implicado, el hecho de que el número de asuntos mencionados por la Sala de Recurso sea limitado no desvirtúa su consideración de que no podía tratarse de una coincidencia. Por otro lado, aun suponiendo que, en otros casos, la demandante haya fundado eventualmente la oposición en una marca registrada sin que dicho registro pueda atribuirse a la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro identificada por la Sala de Recurso, ello no desvirtúa su conclusión de que, en lo que respecta a las marcas VORTEX, ROCKY, FORERUNNER y la marca controvertida, el Sr. A. había seguido dicha estrategia.

80 Puesto que las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a las marcas VORTEX, ROCKY y FORERUNNER confirman la conclusión alcanzada por dicha Sala según la cual la situación en el presente asunto no se debía a una casualidad, las alegaciones de la demandante sobre las consideraciones adicionales de la Sala de Recurso relativas a las marcas ANDROMEDA y DORADO JUMP IN THE AIR pueden desestimarse por inoperantes. En efecto, aun suponiendo que dichas alegaciones resultasen fundadas, no permitirían impugnar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual la situación de que conocía no era casual.

81 En consecuencia, procede desestimar todas las alegaciones relativas a la declaración de la Sala de Recurso según la cual el Sr. A. seguía una estrategia de presentación de solicitudes de registro con la que pretendía oponerse a solicitudes de registro de terceros.

Sobre la solicitud de registro de la marca controvertida

82 La demandante impugna igualmente la procedencia de la conclusión de la Sala de Recurso según la cual la solicitud de registro de la marca controvertida formaba parte de la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro antes mencionada.

83 En este contexto, procede recordar que, tal y como se ha expuesto en el anterior apartado 39, de las afirmaciones de la Sala de Recurso se desprende que, a partir de 2005, el Sr. A. había encadenado solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas LUCEO siguiendo el ritmo semestral de «en marzo, en Austria, en septiembre, en Alemania». Según la Sala de Recurso, Copernicus solicitó el registro de la marca controvertida en reacción a la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED presentada por la coadyuvante con el único objetivo de oponerse al registro de marca de la Unión LUCEA LED. En este contexto, tuvo en cuenta especialmente las circunstancias que mostraban, por un lado, que hasta la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED por la coadyuvante, el Sr. A. se había limitado a encadenar solicitudes de registro de marcas nacionales LUCEO, mientras que, después de dicha presentación, había solicitado el registro de la marca controvertida y había basado la oposición en dicha marca, y, por otro lado, que tal manera de proceder correspondía a su estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro.

84 La demandante estima que estas consideraciones son erróneas. Según afirma, la solicitud de registro de la marca controvertida no pretendía «cortocircuitar» la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED presentada por la coadyuvante.

85 En primer lugar, la demandante invoca el hecho de que la solicitud de registro de la marca controvertida es tan sólo la expresión del modelo comercial legítimo seguido por el Sr. A., que consiste en la creación de una cartera de marcas de la Unión con vistas a venderlas a terceros. Sostiene que desarrolló la marca controvertida mediante sus solicitudes de registro de marcas nacionales, modificando la lista de productos y de servicios para los que solicitaba el registro antes de inscribirla en su cartera de manera más extensa y modernizada.

86 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

87 A este respecto, procede señalar, en primer término, que, en los apartados 36 y 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que el propio Sr. A. había indicado que no quería utilizar la marca controvertida personalmente pero que no había podido indicar el nombre de los clientes que se habían interesado por la referida marca. El Sr. A. no formula ninguna alegación que demuestre que esta consideración es errónea.

88 En segundo término, la demandante no formula alegación alguna que demuestre que la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales LUCEO estuviera justificada por un modelo comercial legítimo. Al contrario, tal y como se ha expuesto en los anteriores apartados 46 a 52, no sólo no es posible considerar que las acciones del Sr. A. puedan calificarse de desarrollo de la marca controvertida, sino que, además, tenían como finalidad monopolizar el signo LUCEO eludiendo el período de seis meses establecido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y el período de gracia de cinco años previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

89 En consecuencia, procede desestimar esta alegación.

90 En segundo lugar, la demandante sostiene que, cuando Copernicus solicitó el registro de la marca controvertida o de la marca austriaca LUCEO, no tenía conocimiento de la solicitud de registro de la marca LUCEA LED y que, por tanto, no existía relación alguna entre ambas solicitudes.

91 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

92 A este respecto, procede señalar con carácter preliminar que la alegación de la demandante basada en la falta de conocimiento de Copernicus hace referencia al elemento subjetivo relativo a la intención del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud. Pues bien, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 31, la existencia de la mala fe del solicitante debe demostrarse normalmente tomando como referencia criterios objetivos.

93 Procede declarar igualmente que la Sala de Recurso consideró que existían circunstancias objetivas que militaban a favor de la consideración de que la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida se había producido como reacción a la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED por la coadyuvante.

94 Las alegaciones formuladas por la demandante para demostrar la inexistencia de relación entre la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED por la coadyuvante y la solicitud de registro de la marca controvertida por Copernicus han de apreciarse tomando en consideración dicha jurisprudencia y tales circunstancias.

95 En primer término, la demandante sostiene que, cuando presentó la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO, la coadyuvante todavía no había solicitado el registro de la marca de la Unión LUCEA LED y que, por tanto, Copernicus todavía no podía tener conocimiento de dicha solicitud.

96 A este respecto procede recordar que, como se ha expuesto en los anteriores apartados 38 y 41 a 81, con arreglo a la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro del Sr. A., éste presentaba solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas con el fin de lograr una posición de bloqueo que utilizaba para oponerse a eventuales solicitudes de registro de signos idénticos o similares presentadas por terceros.

97 En consecuencia, el hecho de que Copernicus o el Sr. A. no tuvieran conocimiento de la existencia de la solicitud de registro de marca de la Unión LUCEA LED cuando solicitaron el registro de la marca austriaca LUCEO no se opone a la afirmación de que la solicitud de la marca controvertida, respecto de la cual se reivindica la prioridad sobre la base de la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO, se produjo como reacción a la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED.

98 En segundo término, procede desestimar la alegación de la demandante de que no se había procedido al pago de la tasa de depósito de la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO de 16 de marzo de 2009 porque, en aquel entonces, el Sr. A. ya había decidido solicitar el registro de la marca controvertida. A este respecto basta declarar que, cuando el Sr. A. presentó las nueve solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas LUCEO anteriores, tampoco pagó la tasa de depósito, sin que después hubiera presentado ninguna solicitud de registro de una marca de la Unión LUCEO al término de los plazos de reflexión respectivos.

99 En tercer término, la demandante sostiene que la solicitud de registro de la marca controvertida no se presentó como reacción a la solicitud de registro presentada por la coadyuvante, sino debido a que el plazo de reflexión para reivindicar la prioridad de la marca de la Unión iba a expirar.

100 Esta alegación tampoco resulta convincente.

101 Por un lado, es preciso recordar que, para las solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas LUCEO anteriores, el Sr. A. dejó trascurrir el plazo de reflexión de seis meses sin presentar una solicitud de registro de marca de la Unión, y se limitó a presentar otra solicitud de registro de marca nacional con el fin de mantener su posición de bloqueo.

102 Por otro lado, procede señalar que una táctica consistente en controlar al final del plazo de reflexión de seis meses si se han presentado solicitudes de marcas idénticas o similares, se inscribía perfectamente en la lógica de la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. En efecto, la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas LUCEO tenía como única finalidad conferir a éste una posición de bloqueo que le permitiera oponerse a posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares presentadas por terceros. Para sacar provecho de tal posición de bloqueo o para mantenerla bastaba con controlar, antes de que transcurriese el plazo de reflexión respectivo, si algún tercero había presentado una solicitud de registro de marcas idénticas o similares.

103 En consecuencia, todas las alegaciones de la demandante con las que pretende demostrar que, cuando Copernicus solicitó el registro de la marca controvertida, no tenía conocimiento de la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED, deben desestimarse.

104 En tercer lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta el hecho de que Copernicus también habría podido formular oposición sobre la base de la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO de 16 de marzo de 2009, lo que habría resultado menos oneroso y más seguro.

105 La EUIPO y la coadyuvante rebaten esta alegación.

106 Ésta también debe desestimarse.

107 En efecto, la presente alegación no permite desvirtuar los indicios que militan a favor de que la solicitud de registro de la marca controvertida tenía como finalidad «cortocircuitar» la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED. Es cierto que la demandante invoca fundadamente el hecho de que la oposición también habría podido basarse directamente en la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO de 16 de marzo de 2009, como hizo la demandante en el asunto relativo a la marca FORERUNNER (R 2000/2010-4) mencionado en el anterior apartado 77. No obstante, ha de

señalarse que la solicitud de registro de la marca controvertida permitía reforzar la posición de bloqueo del Sr. A. frente a la coadyuvante, porque, como marca de la Unión, cubría toda la Unión y le permitía, por tanto, oponerse al registro de una marca nacional ante las oficinas de marcas de los Estados miembros de la Unión.

108 En consecuencia, ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante permite demostrar que las afirmaciones de la Sala de Recurso según la cuales la solicitud de registro de la marca controvertida formaba parte de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro seguida por el Sr. A. y tenía como finalidad «cortocircuitar» la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED presentada por la coadyuvante, sean erróneas. Al contrario, el comportamiento de Copernicus relativo a la marca controvertida ilustra de manera paradigmática el funcionamiento de la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro del Sr. A., la cual no puede considerarse conforme a los objetivos del Reglamento n.º 207/2009 por los motivos expuestos en los anteriores apartados 42 a 63.

b) Sobre la utilización de la marca controvertida

109 Una segunda circunstancia que la Sala de Recurso tuvo en cuenta fue la manera en que el Sr. A. utilizó la marca controvertida. En los apartados 36 y 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló, por un lado, que el Sr. A. había indicado que no quería utilizar la marca por sí mismo pero que no había podido indicar el nombre de los clientes interesados por ella y, por otro lado, que había solicitado el pago de 75 000 euros a la coadyuvante. De tal comportamiento dedujo que esa solicitud de pago era la única posibilidad de explotar la marca controvertida. En tal contexto, la Sala de Recurso consideró que procedía comparar dicho importe con el importe total de las tasas oficiales pagadas por la marca controvertida.

110 La demandante estima que estas consideraciones de la Sala de Recurso adolecen de varios errores.

111 En primer lugar, la demandante impugna las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a la explotación económica de la marca controvertida. A este respecto, sostiene que el Sr. A. no formuló ninguna solicitud de compensación financiera en el marco del procedimiento de oposición. Aduce que, fue después de que dicho procedimiento resultase a su favor cuando solicitó a la coadyuvante que cesase en su comportamiento con el fin de defender sus derechos y no parecer inactivo. Según afirma, fue después de que la coadyuvante le hubiera propuesto comprar la marca controvertida por 15 000 euros cuando el Sr. A. solicitó el pago de 75 000 euros. Sostiene que no se quedó esperando tranquila y secretamente a que la coadyuvante hubiera empezado a hacer uso de la marca LUCEA LED para sus productos, ni a que la utilizase durante más tiempo para poder interponer una acción de indemnización. En consecuencia, aduce que la afirmación de que la única finalidad del registro de la marca controvertida era extorsionar a la parte adversa es errónea. Por otro lado, la demandante sostiene que los otros asuntos mencionados por la Sala de Recurso relativos a otras marcas que podían atribuirse al Sr. A. son procedimientos administrativos incoados por este último o por una de sus sociedades únicamente con el fin de preservar los derechos de protección de las marcas de que es titular. Según afirma, no se trata de procedimientos civiles y no se ha solicitado ningún pago a las otras partes.

112 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

113 A este respecto, procede señalar que la demandante no formula alegación alguna que permita demostrar un error de apreciación que afecte a las comprobaciones de la Sala de Recurso según las cuales, por un lado, el Sr. A. no tenía la intención de utilizar por sí mismo la marca controvertida y, por otro lado, no se conocía ningún tercero que hubiera mostrado interés por la marca controvertida. En particular, la demandante no invoca ningún elemento que abogue en favor de que, durante los años que precedieron a la solicitud de registro de la marca de la Unión LUCEA LED, las sucesivas

solicitudes de marcas nacionales LUCEO habían suscitado un interés por parte de terceros. Ha de señalarse que la demandante no presenta ninguna explicación satisfactoria sobre la manera en que el Sr. A. pretendía utilizar la marca controvertida, más allá de como medio para oponerse a eventuales solicitudes de registro de signos idénticos o similares, como la solicitud presentada por la coadyuvante.

114 Asimismo, las alegaciones basadas, por un lado, en que el Sr. A. únicamente solicitó el pago de una cantidad de dinero a la coadyuvante después de que el procedimiento de oposición resultase a su favor y, por otro lado, en que no había pospuesto el momento de manifestarse, no desvirtúan la conclusión de la Sala de Recurso relativa a la explotación económica de la marca controvertida. En este contexto, procede señalar, en particular, que el hecho de que la División de Oposición se hubiera pronunciado a su favor reforzaba la posición del Sr. A. a la hora de negociar un acuerdo financiero con la coadyuvante.

115 Además, en lo que concierne a las alegaciones relativas a las otras marcas, es preciso declarar que la demandante no ha explicado de qué manera el Sr. A. pretendía utilizar tales marcas, más allá de como fundamento para oponerse al registro de marcas idénticas o similares o para sacar provecho económico de esa posición de bloqueo. En efecto, la demandante no formula ninguna alegación que permita demostrar que el Sr. A. había tenido la intención de utilizarlas por sí mismo o de que terceros hubieran manifestado su interés al respecto. Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que los asuntos a los que se refiere la Sala de Recurso sean procedimientos de oposición. En efecto, la manera de proceder del Sr. A. en lo que concierne a la marca controvertida demuestra que, en el supuesto que la División de Oposición se hubiera pronunciado a su favor, habría estado dispuesto a iniciar un procedimiento de requerimiento contra la utilización de signos idénticos o similares y a abrir las negociaciones.

116 En consecuencia, procede desestimar todas las alegaciones relativas a las consideraciones de la Sala de Recurso sobre la explotación económica de la marca controvertida.

117 En segundo lugar, la demandante sostiene que, en contra de las afirmaciones de la Sala de Recurso, las solicitudes de registro de las marcas nacionales no eran gratuitas. Afirma que, en Austria es preciso abonar tasas documentales desde la presentación de la solicitud de registro de la marca, con independencia de si finalmente se procede al registro de la marca. Según sus afirmaciones, el Sr. A. pagó en total tasas por un importe que alcanzaba las seis cifras a las distintas oficinas de marcas por registros de marcas, pero también por marcas respecto de las cuales el procedimiento de registro no se siguió hasta el final.

118 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

119 A este respecto procede señalar, en primer término, que la demandante no aporta ninguna prueba concreta que permita determinar los importes abonados por las solicitudes de registro de marcas alemanas.

120 En segundo término, en lo que concierne a las tasas abonadas por las solicitudes de registro de marcas austriacas, es preciso señalar que, en el apartado 40 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso reconoció que, en Austria, la presentación de un formulario oficial estaba sometida al pago de una tasa documental. En consecuencia, en contra de lo que sostiene la demandante, de la resolución impugnada no puede deducirse que la Sala de Recurso hubiera considerado que para las solicitudes de registro de las marcas austriacas no se hubieran abonado dichas tasas.

121 Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, en el apartado 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso haya hecho referencia al carácter «gratuito» de la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. En efecto, esta consideración de la Sala de Recurso debe leerse en relación con la afirmación contenida en el apartado 40 de la resolución impugnada, en

la que reconoce que en el caso de las solicitudes de registro de marcas austriacas era preciso abonar tasas documentales. Así pues, al referirse al carácter «gratuito» de la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A., la Sala de Recurso se limitó a afirmar que dicha estrategia permitía evitar el pago de las tasas de depósito para las solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas puesto que la normativa de esos dos Estados miembros no exige el pago de tales tasas en el momento de presentación de la solicitud de registro.

122 En este contexto, procede observar igualmente que la propia demandante reconoce que el hecho de no abonar la tasa de depósito para las solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas le permitía reducir los gastos que generaba su estrategia de presentación de solicitudes de registro. Pues bien, es preciso declarar que ello confirma las conclusiones de la Sala de Recurso. En efecto, puesto que, con arreglo a dicha estrategia, el Sr. A., y las sociedades a él vinculadas únicamente solicitaban el registro de una marca de la Unión cuando un tercero presentaba una solicitud de registro de marca de la Unión idéntica o similar y se limitaban a encadenar solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas sin pagar las tasas de depósito cuando no era así, podían minimizar los gastos resultantes de esta estrategia de presentación de solicitudes de registro y evitar a su vez el plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29 del Reglamento n.º 207/2009 y el período de gracia previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento. Así, en el caso de la marca controvertida, el Sr. A. no pagó ninguna tasa de depósito para las diez solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas LUCEO y sólo procedió al pago de una tasa de depósito en el marco de la solicitud de registro de la marca controvertida una vez que la coadyuvante había solicitado el registro de la marca de la Unión LUCEA LED.

123 En tercer término, la alegación de la demandante basada en la cuantía total de las tasas abonadas por el Sr. A. no demuestra que las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a la explotación económica de la marca controvertida adolezcan de error de apreciación.

124 Por un lado, procede señalar que, incluso después de que el Tribunal le instara a presentar pruebas que demostrasen el pago por el Sr. A. de un «importe total que alcanzaba las seis cifras», la demandante se limitó a aportar una copia de las disposiciones de la Gebührengesetz (Ley aplicable a la percepción de impuestos) de 1957, en su versión de 11 de noviembre de 2011 (BGBl. 267/1957), y a invocar el hecho de que ya no era posible determinar con exactitud el importe de las tasas documentales abonado, puesto que los documentos contables de las sociedades implicadas se habían extraviado.

125 Por otro lado, y en todo caso, aun suponiendo que, para todos los registros realizados por el Sr. A. o por sociedades vinculadas a él o para todas las solicitudes de registro de marcas presentadas por éstos, se hubiera abonado un importe total que alcanzase las seis cifras a las distintas oficinas de marcas, ello no permite demostrar que las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a la existencia de una estrategia de presentación de solicitudes de registro con el fin de bloquear las solicitudes de registro de marcas idénticas o similares presentadas por terceros sean erróneas. En efecto, el éxito económico de dicha estrategia de presentación de solicitudes de registro depende, en primer término, de la posibilidad de minimizar los costes que han de abonarse para crear una posición de bloqueo antes de que surja un conflicto con un registro solicitado por un tercero y, en segundo término, de la generación de ingresos superiores a los costes generados por dicho conflicto. Pues bien, es preciso señalar que la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. pretendía limitar los costes resultantes de las solicitudes de registro preliminares, respecto de las cuales las tasas de depósito no se habían abonado, y que, ya sólo en el caso de la marca controvertida, el Sr. A. había solicitado el pago de 75 000 euros a la coadyuvante, esto es, un importe total que alcanzaba las cinco cifras.

126 En consecuencia, ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante permite demostrar que la afirmación de la Sala de Recurso según la cual la única posibilidad de explotar la marca controvertida era utilizarla para oponerse a la solicitudes de registro de marcas idénticas o similares y sacar provecho económico de dicha oposición sea errónea.

c) Sobre la falta de transparencia

127 Una tercera circunstancia que la Sala de Recurso tuvo en cuenta es la falta de transparencia de la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. Así, en el apartado 21 de la resolución impugnada, observó el carácter no transparente de las solicitudes de registro de marcas que podían atribuirse al Sr. A. y consideró que su estrategia causaba «un embrollo en lo que respecta al Derecho de propiedad intelectual que los terceros no podían desenmarañar». En el apartado 51 de la resolución impugnada, dicha Sala señaló que la solicitud de registro de la marca controvertida había sido presentada en condiciones opacas para terceros y contrarias a la estructura fundamental del Derecho de marcas consistente en garantizar la seguridad jurídica mediante derechos de propiedad intelectual que puedan consultarse.

128 La demandante estima que estas consideraciones de la Sala de Recurso adolecen de varios errores.

129 En primer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber estimado que existía una «trampa de prioridad» basándose en la consideración de que las solicitudes de registro de marcas nacionales habían sido disimuladas y que resultaban imposibles de encontrar para terceros. Según la demandante, al emplear la expresión «trampa de prioridad», la Sala de Recurso vulneró el principio según el cual, para determinar la prioridad o la anterioridad, resulta determinante el momento de la presentación de la solicitud de registro y no el momento del eventual registro posterior. Añade que no existió ninguna «trampa de prioridad». La demandante aduce, en primer término, que las marcas nacionales objeto de una solicitud de registro se hallaban recogidas en bases de datos en línea, públicas y libremente accesibles. En consecuencia, afirma que podían haber sido encontradas sin gastos y con un mínimo esfuerzo. Sostiene que la decisión del Sr. A. de solicitar el registro de marcas alemanas y austriacas fue una decisión consciente, con el fin de garantizar su visibilidad y de dar a conocer a las personas potencialmente interesadas las marcas disponibles. Por tanto, según la demandante, la coadyuvante tuvo, o al menos debió tener, conocimiento de la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO de 16 de marzo de 2009. En segundo término, en la medida en que la Sala de Recurso menciona la falta de transparencia debido a que la demandante apareció con distintas denominaciones durante un decenio y a que durante ese período distintas sociedades habían sido titulares de ciertas marcas, sostiene que esta consideración carece de pertenencia y que, en todo caso, es infundada.

130 La EUIPO y la coadyuvante rebaten estas alegaciones.

131 En primer término, en la medida en que con estas alegaciones la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber considerado que terceros como la coadyuvante no podían encontrar las solicitudes de registro de marcas alemanas o austriacas LUCEO, basta señalar que en el apartado 42 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso expuso claramente que la consideración de que Copernicus había actuado de mala fe no dependía de la cuestión de si había existido una «trampa de prioridad irreconocible». En consecuencia, en contra de lo que sostiene la demandante, la resolución impugnada no se basó en la consideración de que los terceros habrían sido incapaces de encontrar las solicitudes de registro de marcas alemanas o austriacas LUCEO.

132 En segundo término, es preciso examinar si las alegaciones formuladas por la demandante permiten demostrar que la consideración de la Sala de Recurso de que la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. adolecía de falta de transparencia es errónea.

133 En este contexto, la demandante sostiene que la Sala de Recurso no debería haber tenido en cuenta el hecho de que las solicitudes de marcas y las marcas que podían atribuirse al Sr. A. habían sido cedidas sucesivamente a varias sociedades vinculadas a éste.

134 A este respecto, procede señalar que, ciertamente, la demandante aduce fundadamente que la identificación del titular de la marca en que se basa o puede basarse una oposición es irrelevante para saber si existe riesgo de confusión entre dos marcas.

135 No obstante, en contra de lo que sostiene la demandante, ello no significa que, en las circunstancias descritas en los anteriores apartados 38 y 39, las sucesivas cesiones del derecho de marca a distintas sociedades no hicieran menos perceptibles para terceros la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. En efecto, dichas cesiones tenían como efecto hacer menos evidente el hecho de que era una única y misma persona, a saber, el Sr. A., quien gestionaba numerosas solicitudes de marca mediante distintas sociedades y que una situación como la que se había producido en el presente asunto no era una coincidencia, sino la consecuencia de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro basada en la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas.

136 Esta consideración no queda desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual los solicitantes de registro de marcas y la EUIPO pudieron determinar que todos esos procedimientos de oposición podían atribuirse al Sr. A. porque éste siempre aparecía como representante de la sociedades en las bases de datos de las oficinas de marcas. En efecto, aun suponiendo que ello hubiera sido posible para todos los asuntos relativos a las marcas o a las solicitudes de marcas atribuibles al Sr. A., incluidas aquellas anuladas por impago de la tasa de depósito, ello no cambiaría el hecho de que las cesiones hacían menos evidente, por lo menos a primera vista, el hecho de que los procedimientos de oposición controvertidos eran síntoma de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro orquestada por una única persona.

137 En este contexto, procede señalar igualmente que, a pesar de que el Tribunal instó a la demandante a que expusiera los motivos por los que se habían producido las sucesivas cesiones, ésta no presentó alegaciones concretas a este respecto, sino que se limitó a alegar, de manera abstracta, que se habían producido por razones internas relacionadas con la economía y la gestión técnica de la empresa.

138 Habida cuenta de estas consideraciones, es preciso señalar que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al tomar en consideración las sucesivas cesiones de marcas y solicitudes de marcas como elemento que afectaba a la transparencia de las actuaciones llevadas a cabo por el Sr. A. y las sociedades vinculadas a él.

139 En tercer término, en lo que atañe a la alegación de que la coadyuvante debería haber podido encontrar las solicitudes de registro de marcas nacionales LUCEO, procede señalar que la Sala de Recurso declaró fundadamente que la alternancia entre las solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas y el impago de las tasas de depósito relativas a éstas hacían que la manera de proceder del Sr. A. fuera menos transparente para terceros. En efecto, después de descubrir una solicitud de registro de una marca alemana o austriaca, respecto de la cual no se había pagado la tasa de depósito, un tercero podía suponer, ciertamente, que se iba a proceder al pago de la tasa y al registro de la marca. Sin embargo, lo que no podía razonablemente suponer es que dicha tasa no se iba a abonar y que, justo antes de la expiración del plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29 del Reglamento n.º 207/2009, se iba a presentar otra solicitud de registro de la marca nacional LUCEO en otro Estado miembro, ya que tal comportamiento es contrario al espíritu del Reglamento n.º 207/2009 por los motivos expuestos en los anteriores apartados 51 y 52.

140 En cuarto término, en lo que atañe a la alegación basada en que la Sala de Recurso incumplió el principio según el cual, para determinar la prioridad o la anterioridad, resulta determinante el momento de la presentación de la solicitud y no el momento del hipotético registro posterior, basta señalar que la sala de Recurso se limitó a examinar si, en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, Copernicus había actuado de mala fe con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Por lo tanto, en contra de lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso no se basó en el momento del hipotético registro posterior.

141 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, ha de concluirse que las alegaciones de la demandante no permiten demostrar la existencia de un error de apreciación que afecte a la consideración de la Sala de Recurso según la cual las sucesivas cesiones de marcas y de solicitudes de marca a distintas

sociedades, la alternancia entre las solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas y el impago de las tasas de depósito relativas a dichas marcas hacían que la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. fuera menos transparente para los terceros.

142 En segundo lugar, la demandante expone una serie de argumentos con los que pretende impugnar otras consideraciones de la Sala de Recurso relativas a la falta de transparencia de la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro del Sr. A., que se refieren a la presentación de las pruebas necesarias para demostrar la reivindicación de la prioridad y la posibilidad de acceder a los expedientes de las solicitudes de registro de marcas alemanas. En este contexto, aduce igualmente que se ha infringido el artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, puesto que la Sala de Recurso no le dio la ocasión de pronunciarse a este respecto. Estas alegaciones se tendrán en cuenta en los posteriores apartados 152 a 156.

3. *Sobre las alegaciones relativas a la conclusión de la Sala de Recurso acerca de la mala fe de Copernicus*

143 Procede examinar a la luz de las anteriores consideraciones las alegaciones de la demandante según las cuales, habida cuenta de las circunstancias que rodeaban a la solicitud de registro de la marca controvertida, la Sala de Recurso no podía concluir que debía considerarse que Copernicus había actuado de mala fe.

144 A este respecto, en primer término, procede recordar que, tal y como se ha expuesto en los anteriores apartados 37 a 108, la demandante no ha formulado ninguna alegación que impugne la consideración de la Sala de Recurso de que la solicitud de registro de Copernicus formaba parte de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro consistente en encadenar sucesivamente solicitudes de registro de marcas nacionales con el fin de conferir al Sr. A. una posición de bloqueo que éste utilizaba para oponerse a eventuales solicitudes de registro de signos idénticos o similares presentadas por terceros, reivindicando la prioridad de una solicitud de registro de marca de la Unión. En segundo término, es preciso señalar que ninguna de las alegaciones de la demandante afecta a la consideración de que tal comportamiento no es conforme a los objetivos del Reglamento n.º 207/2009, puesto que con dicho comportamiento se pretende eludir el plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29 de dicho Reglamento y el período de gracia de cinco años previsto en su artículo 51, apartado 1, letra a). En tercer término, según se desprende de los anteriores apartados 109 a 126, la demandante no formula alegaciones que permitan desvirtuar la consideración de la Sala de Recurso según la cual Copernicus había tenido la intención de explotar la marca controvertida oponiéndose a solicitudes de registro como la de la coadyuvante y sacando provecho económico de tal oposición. En cuarto término, tal y como se ha expuesto en los anteriores apartados 127 a 141, sus alegaciones no permiten cuestionar la procedencia de la afirmación de la Sala de Recurso según la cual algunos elementos hacían más difícil de identificar para terceros la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro del Sr. A., a saber, las sucesivas cesiones a distintas sociedades de las marcas y de las solicitudes de marca, la alternancia entre las solicitudes de registro de marcas alemanas y austriacas y el impago de las tasas de depósito.

145 Es preciso señalar que estos elementos permiten por sí solos concluir que Copernicus actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. En efecto, tal y como afirmó fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada, hay mala fe cuando las solicitudes de marcas se apartan de su finalidad inicial y se presentan con carácter especulativo, o únicamente para obtener compensaciones financieras. Pues bien, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, la Sala de Recurso pudo concluir que la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas austriacas y alemanas LUCEO orquestada por el Sr. A. tenía como finalidad conferirle una posición de bloqueo que éste utilizaba para poder reivindicar la prioridad de una solicitud de registro de marca de la Unión cuando un tercero solicitaba el registro de una marca de la Unión idéntica o similar. Así, cuando Copernicus solicitó el registro de la marca controvertida, no tenía

la intención de utilizar su función esencial, es decir, la de garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen del producto o del servicio de que se trate, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (véase el anterior apartado 29), sino que tenía la intención de utilizarlo para impedir el registro de la marca de la Unión LUCEA LED solicitada por la coadyuvante y sacar partido económico de su posición de bloqueo.

146 Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante puede desvirtuar esta conclusión.

147 En primer término, la demandante sostiene que Copernicus no pretendía impedir a la coadyuvante hacer uso de una marca que ya utilizaba anteriormente. A este respecto, procede señalar que la existencia de tal voluntad es uno de los elementos que puede indicar la existencia de mala fe en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. No obstante, en contra de lo que sugiere la demandante, la inexistencia de dicha voluntad no se opone a que se considere que el solicitante actuó de mala fe (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, apartado 20). En consecuencia, procede rechazar esta alegación.

148 En segundo término, la demandante aduce que, en el caso de autos, no existía ninguna trampa de prioridad que no pudiera ser detectada por los terceros. A este respecto, basta señalar que, tal y como se ha expuesto en los anteriores apartados 131 y 143 a 145, en las circunstancias del caso de autos, la Sala de Recurso podía considerar que Copernicus había actuado de mala fe aunque no hubiera sido imposible para un tercero encontrar las solicitudes de registro de marcas nacionales.

149 En tercer término, la demandante sostiene que la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO de 16 de marzo de 2009 ya constituía una posición jurídica consolidada y que Copernicus tenía un interés legítimo en solicitar el registro de la marca controvertida y reivindicar su prioridad sobre la base de la referida marca dentro del plazo de prioridad.

150 A este respecto, por un lado, procede señalar que, debido a las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 49 a 52, la estrategia de presentación de solicitudes de registro en la que se inscribe la solicitud de registro de la marca controvertida no puede considerarse conforme al espíritu del Reglamento n.º 207/2009.

151 Por otro lado, en la medida en que la demandante invoca, en esencia, que actuó en el marco de las normas establecidas en el Reglamento n.º 207/2009, procede señalar que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 prevé la anulación de una marca de la Unión si quien presentó la solicitud actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca, matizando por tanto la aplicación de las normas invocadas por la demandante.

152 De ello se deduce que, ante las circunstancias que se recuerdan en el anterior apartado 144, la Sala de Recurso podía concluir que Copernicus había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

153 En consecuencia, puede confirmarse la conclusión de la Sala de Recurso en lo que atañe a la mala fe de Copernicus sobre la base de las circunstancias resumidas en el anterior apartado 144.

154 Por consiguiente, procede desestimar por inoperantes las alegaciones de la demandante mencionadas en el anterior apartado 142 con las que ésta pretende impugnar otras consideraciones de la Sala de Recurso relativas a la falta de transparencia de la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro del Sr. A. En efecto, en primer término, estas alegaciones pretenden demostrar el carácter erróneo de la consideración de la Sala de Recurso que figura en los apartados 23 y 24 de la resolución impugnada, según la cual, en el marco de la imputación de la mala fe, debía tenerse en cuenta el hecho de que Copernicus no había aportado las pruebas necesarias para demostrar la reivindicación de prioridad, así como la consideración de que la mera circunstancia de que el expediente de la marca controvertida todavía no contuviera ningún documento que permitiera verificar la procedencia de la

reivindicación de prioridad ya formaba parte de una estrategia de disimulación y de opacidad intencionada. En segundo término, las referidas alegaciones pretenden demostrar que la consideración de la Sala de Recurso que figura en el apartado 47 de la resolución impugnada, según la cual la falta de transparencia que afectaba a la reivindicación de prioridad se deducía igualmente del hecho de que ya no se podía acceder a los expedientes de las marcas alemanas, es errónea. Pues bien, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 143 a 153, es preciso señalar que, a pesar de que las alegaciones formuladas por la demandante demostraban que estas consideraciones adolecían de error de apreciación, la conclusión de la Sala de Recurso relativa a la mala fe de Copernicus debe confirmarse.

155 En consecuencia, la alegación de la demandante basada en que la Sala de Recurso infringió el artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009 al no dar la ocasión a Copernicus ni a los titulares posteriores de la marca controvertida de pronunciarse sobre la posibilidad de acceder a los expedientes de las solicitudes de registro de las marcas alemanas debe desestimarse igualmente por inoperante.

156 Por consiguiente, deben desestimarse tanto las alegaciones de la demandante con las que pretende impugnar las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a las circunstancias que rodearon a la solicitud de registro de la marca controvertida como aquellas dirigidas contra la conclusión de la Sala de Recurso acerca de la mala fe de Copernicus.

4. *Sobre las alegaciones basadas en la mala fe de la coadyuvante o de su abogado*

157 La demandante sostiene igualmente que la Sala de Recurso debería haber tenido más en cuenta la mala fe de la coadyuvante y de su abogado. En este contexto, invoca esencialmente que, en el pasado, el abogado de la coadyuvante fue socio del Sr. A. y que, por tanto, conocía su modelo comercial. Según afirma, la propia demandante actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca de la Unión LUCEA LED, puesto que conocía la existencia de la solicitud de registro de la marca austriaca LUCEO de 16 de marzo de 2009. Aduce que habida cuenta de la relación existente entre el Sr. A. y el abogado de la coadyuvante, la Sala de Recurso debería haber examinado de manera crítica las afirmaciones de la coadyuvante.

158 Con carácter preliminar, procede señalar que de los apartados 17 y 18 de la resolución impugnada, según los cuales no procedía declarar la inadmisibilidad del recurso de la coadyuvante ante la EUIPO debido a la relación existente entre el Sr. A. y el abogado de ésta, se desprende que la Sala de Recurso tuvo en cuenta las alegaciones de la demandante sobre esta relación.

159 En lo que atañe a la alegación de la demandante basada en que, en el presente asunto, la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta la mala fe de la coadyuvante, procede declarar, ciertamente, que, suponiendo que la mala fe de la coadyuvante quede demostrada, ésta debería tomarse en consideración en el marco del procedimiento de anulación dirigido contra la marca de la que ella es titular, a saber, la marca LUCEA LED. En cambio, en el presente procedimiento, que versa sobre la marca controvertida LUCEO y en el que la Sala de Recurso demostró que Copernicus había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de dicha marca, la posible mala fe de la coadyuvante no demuestra que la conclusión de la Sala de Recurso según la cual procedía declarar la nulidad de la marca controvertida sea errónea. En efecto, tal y como afirmó la Sala de Recurso fundadamente en el apartado 22 de la resolución impugnada, la causa de nulidad por mala fe se basa en un interés público y no puede depender de la mala fe de la persona que solicita la anulación de la marca.

160 En todo caso, procede señalar que la demandante no precisa los «conocimientos internos» del abogado de la coadyuvante de que supuestamente ésta se benefició de manera deshonesta. En efecto, habida cuenta del carácter abusivo de la estrategia de presentación de solicitudes de registro del Sr. A.

(véanse los anteriores apartados 49 a 52), el abogado de la coadyuvante no estaba obligado a no prestar asistencia a un cliente para solicitar el registro de una marca que podía entrar en conflicto con un signo objeto de tal estrategia.

161 En cuanto a la alegación basada en que la Sala de Recurso debería haber examinado de forma crítica las afirmaciones de la coadyuvante, procede recordar que, sin perjuicio de las alegaciones de la demandante no examinadas debido a su carácter inoperante (véanse los anteriores apartados 154 y 155), del examen de sus alegaciones no se desprende en modo alguno que la Sala de Recurso haya incumplido la obligación de proceder a un examen de oficio de los hechos establecida el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, o violado el principio de buena administración. Por lo demás, esta alegación debe desestimarse con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 2 de mayo de 1991, ya que la demandante no ha precisado las consideraciones de la Sala de Recurso que pretendía impugnar mediante dicha alegación.

162 En consecuencia, procede desestimar igualmente la alegación de la demandante basada en que la Sala de Recurso debería haber tenido más en cuenta la mala fe de la coadyuvante y, en consecuencia, también todas las alegaciones formuladas en apoyo de la solicitud de anulación de la resolución impugnada.

163 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el recurso en su totalidad sin que sea necesario pronunciarse sobre su admisibilidad.

Costas

164 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas conforme a lo solicitado por la EUIPO y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Copernicus-Trademarks Ltd cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Maquet GmbH.

Berardis Czúcz Popescu

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de julio de 2016.

Firmas