Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
de 4 de abril de 2019 [1]

**Asunto C-104/18 P**

**Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ**
**contra**
**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO),**
**con intervención de:**

**Sr. Joaquín Nadal Esteban**

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento n.º 207/2009 — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa que incluye los elementos denominativos STYLO & KOTON — Desestimación de la solicitud de nulidad — Mala fe»

## I. Introducción

1. Una marca solicitada de mala fe puede ser declarada nula posteriormente, pero ¿en qué radica la mala fe y cómo puede identificarse?

2. El Tribunal de Justicia ya ha aportado algunas apreciaciones de base y el Tribunal General ha podido desarrollar estas cuestiones en varios asuntos. No obstante, sigue pendiente una aclaración final de tales cuestiones. El presente recurso de casación brinda al Tribunal de Justicia una ocasión para precisar su jurisprudencia.

## II. Marco jurídico

3. El marco jurídico de este procedimiento lo conforma el Reglamento de marcas. [2]

4. El artículo 52, apartado 1, del Reglamento de marcas (actualmente artículo 59, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) establece las causas de nulidad absoluta:

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

[…]

b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.»

1 Lengua original: alemán.

2 Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21) [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)] (en lo sucesivo, «Reglamento de marcas»).

5. El artículo 52, apartado 3, del Reglamento de marcas (actualmente artículo 59, apartado 3, del Reglamento 2017/1001) prevé la posibilidad de una nulidad parcial:

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

6. El artículo 65 del Reglamento de marcas (actualmente artículo 72 del Reglamento 2017/1001) contiene disposiciones sobre el procedimiento judicial y sus consecuencias:

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

[…]

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

## III. Hechos y procedimiento hasta la fecha

7. El 25 de abril de 2011, el Sr. Nadal Esteban solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la siguiente marca para las clases 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería), 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina) y 39 (transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes) 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:




8. La recurrente en casación, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (en lo sucesivo, «Koton»), formuló oposición contra dicha solicitud invocando sus propias marcas figurativas anteriores, representadas ambas con la siguiente imagen:




9. Dichas marcas habían sido registradas, entre otras, para las clases 25 y 35, pero no para la clase 39. La oposición prosperó respecto de las dos primeras clases.

10. En cambio, la marca controvertida fue registrada el 5 de noviembre de 2014 con el número 9917436 para los servicios comprendidos en la clase 39.

11. El 5 de diciembre de 2014, Koton presentó una solicitud de declaración de la nulidad de dicha marca por mala fe, conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas.

12. La División de Anulación de la EUIPO desestimó esta solicitud. La Sala de Recurso desestimó asimismo el recurso interpuesto contra dicha resolución. Finalmente, mediante la sentencia recurrida de 30 de noviembre de 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, no publicada, EU:T:2017:853), también el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso.

13. Las tres decisiones se fundamentaron en la consideración de que las marcas de Koton no comprendían los servicios para los que la marca controvertida había sido registrada.

## IV. Pretensiones

14. El 13 de febrero de 2018, Koton interpuso el presente recurso de casación, en el que solicita al Tribunal de Justicia que:

– Anule la sentencia recurrida.

– Anule la resolución impugnada.

– Declare la nulidad de la marca de la Unión n.º 9917436.

– Condene en costas al Sr. Nadal Esteban y a la EUIPO.

15. La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

– Estime el recurso de casación.

– Condene en costas a la EUIPO y al Sr. Nadal Esteban.

16. En cambio, el Sr. Nadal Esteban solicita al Tribunal de Justicia que:

– Desestime el recurso de casación.

– Condene en costas a Koton.

17. Las partes han presentado observaciones por escrito y en la vista celebrada el 6 de diciembre de 2018.

## V. Apreciación jurídica

18. Con carácter preliminar, procede señalar que la pretensión de Koton de que se declare la nulidad de la marca controvertida es inadmisible. Por un lado, Koton no formuló dicha pretensión ante el Tribunal General, de modo que, por esta razón, estaría ampliando el objeto del litigio. Por otra parte, conforme al artículo 65, apartado 1, del Reglamento de marcas, solamente las resoluciones de las salas de recurso son objeto del procedimiento ante los tribunales de la Unión.

19. Sin embargo, Koton y la EUIPO objetan principalmente que la sentencia recurrida se aparta de manera relativamente clara de la jurisprudencia anterior. Examinaré en primer lugar ese aspecto (véase la sección A), antes de analizar si hay otros fundamentos que pese a todo puedan sustentar la sentencia recurrida (véase la sección B). Por ese motivo, la resolución del presente recurso de casación depende de si algún aspecto adicional alegado por la EUIPO que todavía no se haya tenido en cuenta es objeto del litigio o si ha sido alegado extemporáneamente (véase la sección C). Para finalizar me pronunciaré acerca del recurso interpuesto ante el Tribunal General (véase la sección D).

### *A. Necesidad del uso para productos o servicios idénticos o similares*

20. Koton objeta en su único motivo de casación que el Tribunal General, en los apartados 44 y 60 de la sentencia recurrida, ha infringido el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas. La EUIPO apoya esta alegación.

21. Con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas, la nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina, cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

22. En el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General confirma la opinión de la Sala de Recurso de que la mala fe por parte del solicitante en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas *presupone* que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar o para un servicio idéntico o similar que se puede confundir con el signo para el que se solicita el registro.

23. Tras desestimar una alegación más de Koton sobre la cuestión de si dicha sociedad goza de protección en virtud de la normativa de marcas para servicios similares o idénticos, el Tribunal General resolvió a continuación, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había acertado al declarar que el Sr. Nadal Esteban no había actuado de mala fe con ocasión del registro de la marca impugnada, puesto que fue registrada para servicios diferentes a los designados por las marcas anteriores de Koton.

24. Aunque el Tribunal General tuvo en cuenta otros aspectos que expondré más adelante (en la sección B), estos dos apartados de la sentencia recurrida adolecen de un grave error de Derecho.

25. En efecto, el uso de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar o un servicio idéntico o similar que puede ser confundido con el signo cuyo registro se solicita es, como el propio Tribunal General expone acertadamente en los apartados 32 y 40 de la sentencia recurrida,[3] solo un factor que debe tenerse *especialmente* en cuenta.[4] En realidad, para apreciar la mala fe del solicitante se deben tener en cuenta *todos los factores pertinentes* propios del caso de autos y que existan en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria.[5]

26. Esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia no resulta tampoco criticable, como mostraré a continuación en detalle partiendo de cinco argumentos.

27. Como señalan acertadamente la EUIPO y Koton, *en primer lugar*, la causa de nulidad del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas no exige que el solicitante sea titular de una marca para productos o servicios idénticos o similares. Por el contrario, en principio, cualquier persona puede solicitar la nulidad de una marca alegando mala fe.

3 En el mismo sentido, por ejemplo, las sentencias del Tribunal General de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI — Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77), apartado 20; de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI — Pelikan (Pelikan) (T-136/11, no publicada, EU:T:2012:689), apartado 26, y de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372), apartado 22.

4 Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartados 37 y 53. Véase, también, la sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), apartado 36.

5 Sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartado 37; de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311), apartado 42, y de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), apartado 36.

28. *En segundo lugar*, la necesidad de tener en cuenta todos los factores pertinentes es una consecuencia necesaria de la naturaleza subjetiva de la mala fe. Un elemento subjetivo como el descrito solamente puede determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso. [6] En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha interpretado también la norma sobre el registro de mala fe de los nombres de dominio, cercana a la normativa de marcas y que en algunas versiones lingüísticas efectivamente podría ser entendida como una enumeración exhaustiva de los supuestos de hecho de mala fe, en el sentido de que dichos supuestos de hecho no son exhaustivos. [7]

29. *En tercer lugar*, la necesidad de considerar globalmente todos los factores pertinentes también resulta del objeto de la mala fe.

30. Es cierto que el Tribunal de Justicia, al igual que el legislador, todavía no ha desarrollado una definición general de mala fe. [8] Esta contención tiene sentido, pues es prácticamente imposible predecir qué situaciones de hecho surgirán y habrá que examinar en el futuro.

31. No obstante, a la hora de examinar la mala fe, puede aportar alguna orientación la jurisprudencia en materia de apreciación de una conducta abusiva. [9] Dicha conducta se caracteriza por un elemento objetivo y otro subjetivo. Por un lado, en lo que atañe al elemento objetivo, es necesaria una apreciación conjunta de las circunstancias objetivas de la que resulte que, a pesar de haberse cumplido formalmente los requisitos previstos en la norma de la Unión, no se ha alcanzado el fin perseguido por dicha norma. Por lo que respecta al elemento subjetivo, se requiere que de un conjunto de datos objetivos resulte que la finalidad esencial de las operaciones de que se trate consiste en obtener una ventaja indebida, ya que la prohibición del abuso no se aplica cuando las operaciones en cuestión pueden tener una justificación distinta de la mera obtención de una ventaja (indebida). [10] En consecuencia, también se ha de llevar a cabo una evaluación global de todos los factores pertinentes.

32. Si la mala fe en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas es entendida como expresión de la prohibición del abuso, el objetivo fundamental de la protección de la marca y la posible ventaja indebida deberán determinarse, en particular, a la luz de la función esencial de la marca. Dicha función consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. [11]

33. En consecuencia, el Tribunal de Justicia ya ha decidido que la solicitud de una marca que no persiga usar dicha marca de conformidad con su función esencial puede ser de mala fe. [12] La mala fe se puede apreciar, en particular, cuando el solicitante no tiene en absoluto intención de utilizar la marca como tal, [13] pero también cuando se propone utilizar la marca para inducir a error a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios.

6 Sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartado 42; de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311), apartado 45, y de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), apartado 36.

7 Sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311), en particular, apartados 37 a 39.

8 Véanse las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), puntos 35, 36 y 57.

9 Véase la sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396), apartados 144 y 145.

10 Sentencias de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695), apartados 52 y 53; de 28 de julio de 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604), apartados 38 a 40, y de 26 de febrero de 2019, N Luxembourg 1 y otros (C-115/16, C-118/16, C-119/16 y C-299/16, EU:C:2019:134), apartado 124.

11 Sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108), apartado 7; de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), apartado 43, y de 31 de enero de 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80), apartado 84.

12 Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartados 44 y 45.

13 Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartados 44 y 45. Véase, también, la sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311), apartados 46 a 48.

34. Por consiguiente, *en cuarto lugar*, cabe imaginar otras variantes de la mala fe que no requieran un solapamiento con una solicitud ya existente. Piénsese en una solicitud de una marca por parte de una persona con el único propósito de obstaculizar la inminente solicitud de marca de un tercero («usurpación de marca» o «trademarks squatting»). [14]

35. Asimismo, *en quinto lugar*, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que posiblemente se haga de mala fe una solicitud de marca con la que el solicitante desea crear la base para la adquisición de un nombre de dominio descriptivo. [15] A tal efecto es irrelevante que ya haya marcas solicitadas para productos o servicios idénticos o similares.

36. Por tanto, para apreciar la mala fe no es imprescindible que un tercero utilice un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda ser confundido con el signo para el que se solicita el registro.

37. En nada desvirtúa esta conclusión el hecho de que la mala fe, al contrario de lo que sucede con el abuso, no dependa de que no se consiga un objetivo y de la existencia de una ventaja indebida, sino que, como propuso la Abogado General Sharpston, constituya una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio y en los negocios. [16] También en ese caso habría que tener en cuenta todos los factores pertinentes.

### *B. Sobre el examen realizado por el Tribunal General*

38. No obstante, de la apreciación de dicho error de Derecho no se deriva imperativamente que la sentencia recurrida deba ser anulada, ya que el Tribunal General, a pesar de la consideración que expone en los apartados 44 y 60 de la sentencia recurrida, tuvo en cuenta otros factores.

39. Concretamente, en los apartados 54 a 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señala que el Sr. Nadal Esteban, algunos años antes, mantuvo una relación comercial con Koton y, por lo tanto, debía de conocer la marca de aquella. Además, hace referencia al hecho de que el Sr. Nadal Esteban se opusiera al registro de una marca de Koton en España. Estos elementos, sin embargo, en opinión del Tribunal General, no eran suficientes para acreditar la mala fe.

40. Habida cuenta de lo que antecede, cabe concluir que el Tribunal General, contrariamente a sus propias apreciaciones recogidas en los apartados 44 y 60 de la sentencia recurrida, no consideró que fuese imprescindible la identidad o la similitud de los servicios designados para apreciar la mala fe.

41. Por consiguiente, el Tribunal General tuvo en cuenta globalmente las alegaciones de Koton. Sigue habiendo, sin embargo, una contradicción en la motivación de la sentencia recurrida.

### *C. Sobre el factor adicional identificado por la EUIPO*

42. Ahora bien, la EUIPO fundamenta su recurso de casación en un factor adicional que el Tribunal General no tuvo en cuenta.

14 Véase la sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396).

15 Sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311), apartados 46 y 47.

16 Conclusiones presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), punto 60.

43. En realidad, el Sr. Nadal Esteban sí solicitó inicialmente su marca también para productos y servicios idénticos, en concreto de las clases 25 y 35, pero su solicitud fue denegada debido a la oposición de Koton en lo referente a dichas clases. De este modo, solamente por dicha oposición al registro dejó de haber solapamiento entre las marcas de Koton y la marca controvertida por lo que respecta a los productos y servicios reclamados.

44. Koton se adhirió a esta alegación durante la vista.

45. A este respecto se suscitan dos cuestiones: por una parte, si esta alegación de la EUIPO es en realidad admisible y, por otra parte, si es admisible, qué importancia se debe atribuir a dicho factor.

*1. Sobre la admisibilidad de la alegación de la EUIPO*

46. Koton no ha hecho del solapamiento de la solicitud inicial con el ámbito de protección de sus marcas anteriores un objeto expreso de sus respectivos motivos, ni ante el Tribunal General ni en su recurso de casación. Se ha limitado a subrayar que el Sr. Nadal Esteban, como antiguo socio comercial, debía de conocer sus marcas y que la marca de este presentaba una gran similitud con dichas marcas. Asimismo, ha hecho referencia a un litigio con el Sr. Nadal Esteban, pendiente en España, en el que este ha actuado contra alguna de las marcas de Koton.

47. En consecuencia, es dudoso que las alegaciones acerca del solapamiento de productos y servicios en el escrito de contestación al recurso de casación de la EUIPO sean suficientes para convertir este aspecto en objeto de la casación.

48. A tenor del artículo 174 del Reglamento de Procedimiento, las pretensiones del escrito de contestación deberán tener por objeto la estimación o la desestimación, total o parcial, del recurso de casación. Por otra parte, según el artículo 176 del mismo Reglamento, las partes en el asunto ante el Tribunal General pueden formalizar —en un escrito separado— una adhesión a la casación que, de acuerdo con el artículo 178, apartados 1 y 3, segunda frase, de dicho Reglamento, debe tener por objeto la anulación, total o parcial, de la sentencia recurrida con arreglo a motivos y fundamentos jurídicos diferentes de los invocados en el escrito de contestación. Se desprende de la interpretación conjunta de estos preceptos que el escrito de contestación no puede tener por objeto la anulación de la sentencia recurrida por motivos distintos y autónomos de los invocados en el recurso de casación, ya que tales motivos solo pueden ser invocados en el marco de la adhesión a la casación. [17]

49. Por lo tanto, si se concluyera que el solapamiento inicial entre los productos y servicios no fue planteado por Koton, las alegaciones correspondientes de la EUIPO deberían ser declaradas inadmisibles.

50. Sin embargo, considero que una valoración así de las alegaciones formuladas por Koton sería demasiado estricta.

17 Sentencias de 10 de noviembre de 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Comisión (C-449/14 P, EU:C:2016:848), apartados 99 a 101, y de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo (C-45/15 P, EU:C:2017:402), apartado 20.

51. En efecto, el solapamiento inicial relativo a las clases 25 y 35 fue desde el principio parte de los hechos incontrovertidos en los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia. [18] La exposición de los hechos efectuada por el Tribunal General en los apartados 3 y 8 de la sentencia recurrida incorpora al menos la denegación de la solicitud de registro respecto de la clase 35. [19] En el apartado 39 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incluso hace referencia a consideraciones efectuadas en el procedimiento de oposición para declarar que las marcas anteriores de Koton no se extienden a la clase 39.

52. Por lo tanto, las partes plantearon el solapamiento inicial de los productos y servicios como objeto de los litigios ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia. En consecuencia, esta circunstancia se debe tener en cuenta a la hora de examinar la cuestión de la mala fe.

*2. Sobre la relevancia del solapamiento inicial de la solicitud de registro con los productos y servicios protegidos por las marcas de Koton*

53. Por tanto, el Tribunal General, al examinar la mala fe, no tuvo en cuenta uno de los factores.

54. Dicho factor también es importante, ya que permite extraer conclusiones sobre las intenciones del Sr. Nadal Esteban en el momento de presentar la solicitud de su marca controvertida. Tales intenciones son relevantes al examinar la mala fe, pues, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento de marcas, se declarará la nulidad de una marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda reconvencional en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe *al presentar* la solicitud de registro de la marca. [20]

55. Koton y la EUIPO, invocando una sentencia del Tribunal General, [21] exponen a este respecto que, a los efectos del examen de la mala fe, está excluido dividir la solicitud de registro de modo que solamente una parte —en este caso, la solicitud correspondiente a las clases 25 y 35— pueda considerarse hecha de mala fe, pero no la otra parte, la solicitud de registro en lo que respecta a la clase 39.

56. Actualmente esta cuestión está pendiente de respuesta en un supuesto ligeramente diferente. En ese otro asunto se trata de determinar si toda la solicitud es de mala fe si el solicitante tenía la intención de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios indicados, pero no de hacerlo para otros de los productos o servicios indicados, y en qué medida tenía tal intención. [22] A la luz de la práctica anterior de solicitar marcas para clases enteras de productos y servicios [23] que los solicitantes a menudo no *podían* (ni querían) cubrir en su totalidad, esta cuestión tiene el potencial para generar importantes consecuencias.

18 Véanse, en cuanto al asunto T-687/16, los apartados 10 y 11 del recurso de Koton, los apartados 10 y 11 del escrito de contestación del Sr. Nadal Esteban, así como el apartado 11 del escrito de contestación de la EUIPO. En el presente procedimiento, véanse el apartado 13 del recurso de casación de Koton y el apartado 1 del escrito de la EUIPO de contestación al recurso de casación. El Sr. Nadal Esteban no se ha opuesto por escrito a esta exposición y en la vista la ha confirmado expresamente.

19 En este contexto, debe señalarse que el apartado 3 de la versión inglesa (versión auténtica) de la sentencia recurrida contiene un manifiesto error de traducción, puesto que inicialmente hace referencia no a la clase 39, sino a la clase 41.

20 Véanse las sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartado 35, y de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), apartado 36.

21 Sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372), apartado 48.

22 Asunto C-371/18, Sky y otros (DO 2018, C 276, p. 27).

23 Véase la sentencia de 19 de junio de 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

57. El artículo 52, apartado 3, del Reglamento de marcas, que prevé la posibilidad de declarar la nulidad de la marca de la Unión solo para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada, parece abogar por la divisibilidad de una solicitud de marca presentada en parte de mala fe. [24]

58. A diferencia de lo que ocurre en el resto de las causas de nulidad, la mala fe se manifiesta como un defecto que no es inherente a la marca, sino que resulta de las circunstancias en que se solicitó. [25] En el caso de una marca que adolece de vicios, es perfectamente concebible que estos afecten únicamente a determinados productos o servicios, sin que ello impida, sin embargo, su utilización respecto de otros productos o servicios. En cambio, resulta mucho más difícil reconocer la buena fe en el caso de una solicitud de concesión del derecho exclusivo de identificar determinados productos y servicios con un determinado signo si el mismo derecho se solicita de mala fe también con respecto a otros productos o servicios.

59. Asimismo, el fraccionamiento de una solicitud en una parte de buena fe y otra de mala fe sería un incentivo para solicitar marcas para un círculo más amplio de productos y servicios del que estaría justificado por las intenciones de uso reales. No habría que temer ningún perjuicio en el caso de una marca efectivamente utilizada si se detectase la existencia de mala fe. Confirma este riesgo lo alegado por el Sr. Nadal Esteban en la vista: afirma que solicitó su marca para las clases 25 y 35 únicamente porque no se devengaron tasas adicionales por ese motivo. Si hubiera sido consciente de que, en caso de una solicitud de mala fe para dichas clases, también se anularía su solicitud para la clase 39 seguramente habría renunciado a proceder de ese modo.

60. Ahora bien, en el presente procedimiento aun no es necesario declarar definitivamente si una solicitud puede o incluso debe fraccionarse siempre en una parte de mala fe y otra de buena fe, ya que el hecho de que una marca fuera solicitada inicialmente para productos o servicios respecto de los cuales el solicitante sabía o debería haber sabido que existían marcas idénticas o similares puede ser siempre un indicio de peso de que también la solicitud de dicha marca para otros productos o servicios fue presentada de mala fe.

61. Cuando menos debido a este aspecto adicional incumbe al solicitante, el Sr. Nadal Esteban, refutar las dudas sobre si la solicitud se hizo de buena fe. Para ello es de una importancia decisiva que el solicitante pueda demostrar que con la solicitud perseguía una finalidad económica comprensible y justificada —al menos partiendo de la información de que disponía— o, en su caso, una lógica comercial. [26] [27]

62. Sin embargo, la sentencia recurrida no contiene ninguna indicación de que tal lógica comercial fuera expuesta o reconocida.

63. Por consiguiente, dado que en la sentencia recurrida no se tuvieron en cuenta todos los factores pertinentes a los efectos de apreciar una eventual mala fe, dicha sentencia debe ser anulada.

24 Sentencia del High Court, Arnold J. (Reino Unido) de 6 de febrero de 2018, Sky/Skykick [HC-2016-001587, (2018) EWHC 155 (Ch)], apartados 232 y 234.

25 Conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), punto 41.

26 En este sentido las sentencias del Tribunal General de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI — Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77), apartado 26; de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240), apartado 39; de 9 de julio de 2015, CMT/OAMI — Camomilla (CAMOMILLA) (T-100/13, no publicada, EU:T:2015:481), apartados 36 y 37, y de 5 de julio de 2016, Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise/EUIPO — Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, no publicada, EU:T:2016:391), apartado 53.

27 Véanse las sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartados 46 a 52, y de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311), apartado 47.

### *D. Sobre el recurso ante el Tribunal General*

64. Conforme al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este podrá, en caso de que se anule la resolución del Tribunal General, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General.

65. En el presente asunto, el Tribunal General no ha examinado el hecho de que el Sr. Nadal Esteban solicitó inicialmente la marca controvertida para dos clases de productos o servicios para las que Koton gozaba de protección por la normativa de marcas, ni tampoco las eventuales alegaciones del Sr. Nadal Esteban sobre la lógica comercial de su solicitud. Esto aboga por que se devuelva el asunto al Tribunal General a fin de completar la apreciación de los hechos. [28]

66. Por otra parte, la solicitud no resulta controvertida respecto de las otras dos clases y el Sr. Nadal Esteban ha expuesto, sobre todo en la vista ante el Tribunal de Justicia, los motivos de su solicitud. Si bien Koton alberga dudas acerca de dicha motivación, solamente habría que examinar tales dudas si los motivos justificaran la solicitud de marca. Dado que no es este el caso, aquí solo se trata de abordar la calificación jurídica de dichos hechos, que es competencia del Tribunal de Justicia. [29]

67. Conforme a las consideraciones expuestas, el examen de la mala fe depende decisivamente de si el Sr. Nadal Esteban puede desvirtuar las dudas acerca de la buena fe de su solicitud mediante la exposición de su lógica comercial.

68. El nivel de exigencia a que se someta esta alegación debe ser elevado porque el mero hecho de que un solicitante conozca o deba conocer que otros utilizan como marca un signo idéntico o similar, aunque para otros productos o servicios, genera dudas sobre la buena fe de la solicitud. ¿Por qué debería alguien crear conscientemente el riesgo de que los consumidores relacionen los productos o servicios propios con los de otro proveedor?

69. Si se intenta, como el Sr. Nadal Esteban, incluso deliberadamente, solicitar el registro de tal signo además para productos o servicios para los que otros disfrutan de la protección de la marca, aumentará significativamente el peso de dichas dudas.

70. La lógica comercial expuesta por el Sr. Nadal Esteban no basta para desvirtuar estas dudas. En esencia aduce su intención de ofrecer determinados servicios y de utilizar, en este contexto, bolsas en las que ya se encontraba la marca controvertida porque las había recibido de Koton como embalaje de ciertos productos. Por tanto, los motivos expuestos por el Sr. Nadal Esteban se limitan a la mera comodidad, pero no hay ninguna referencia a un interés legítimo en asumir los riesgos de que sus servicios se asocien con Koton o de una obstaculización de Koton en futuras actividades.

71. Por lo tanto, hay que partir de la premisa de que la solicitud de registro de la marca controvertida fue presentada de mala fe. En consecuencia, debe anularse la resolución de la Sala de Recurso.

28 Véanse las sentencias de 21 de junio de 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Comisión (C-135/11 P, EU:C:2012:376), apartado 79; de 11 de septiembre de 2014, CB/Comisión (C-67/13 P, EU:C:2014:2204), apartado 98; de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker-Hannifin (C-434/13 P, EU:C:2014:2456), apartado 100, y de 26 de julio de 2017, Consejo/Hamas (C-79/15 P, EU:C:2017:584), apartado 56.

29 Sentencias de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392), apartado 29; de 29 de marzo de 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Comisión (C-352/09 P, EU:C:2011:191), apartado 179, y de 21 de febrero de 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, no publicada, EU:C:2013:94), apartado 79.

72. En cambio, era inadmisible la pretensión formulada ante el Tribunal General por Koton de que se ordenase a la EUIPO que declarase la nulidad de la marca controvertida. El Tribunal General y el Tribunal de Justicia no pueden dirigir órdenes conminatorias a la EUIPO. Por el contrario, es a la EUIPO a la que, con arreglo al artículo 65, apartado 6, del Reglamento de marcas, incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del juez comunitario. [30]

## VI. Sobre las costas

73. A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio. Con arreglo al artículo 138, apartado 1, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dichas costas incluyen, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso.

74. En el presente asunto, el Sr. Nadal Esteban ha visto desestimadas sus pretensiones en su totalidad.

75. Si bien la EUIPO ve estimadas sus pretensiones en el marco del procedimiento de casación, debido a sus resoluciones controvertidas y por pretender ante el Tribunal General la desestimación del recurso, es también responsable de que el recurso de casación fuera necesario. Por tanto, es lógico que pretenda su propia condena en costas.

76. Aunque Koton ve desestimadas sus pretensiones consistentes en que se declare la nulidad de la marca controvertida o de que se ordene hacerlo a la EUIPO, sus pretensiones se estiman plenamente en cuanto al fondo, pues la EUIPO está obligada pese a todo a extraer las consecuencias de la sentencia que se dicte en el presente asunto.

77. Así pues, procede imponer al Sr. Nadal Esteban y a la EUIPO las costas en que haya incurrido Koton, mientras que ellos deberán cargar con sus propias costas.

30 Sentencia de 23 de abril de 2002, Campogrande/Comisión (C-62/01 P, EU:C:2002:248), apartado 43, y sentencias del Tribunal General de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform) (T-331/99, EU:T:2001:33), apartado 33; de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219), apartado 20, y de 16 de mayo de 2017, Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T-159/16, no publicada, EU:T:2017:340), apartado 16.

## VII. Conclusión

78. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que:

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

2) Desestime en todo lo demás el recurso de casación interpuesto por Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret.

3) Anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de 14 de junio de 2016 (asunto R 1779/2015-2).

4) Desestime en todo lo demás el recurso interpuesto por Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret.

5) El Sr. Nadal Esteban y la EUIPO cargarán con sus propias costas y, a partes iguales, con las costas de Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret en los procedimientos ante la Sala de Recurso, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.