Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 6 de febrero de 2025 [1]

Asunto C-17/24

CeramTec GmbH
contra
Coorstek Bioceramics LLC

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)]

«Procedimiento prejudicial — Marca de la Unión Europea — Mala fe del solicitante — Motivos de denegación absolutos del registro — Signo constituido exclusivamente por la forma funcional del producto — Falta de vínculo entre la solución técnica y las marcas registradas»

I. Introducción

1. Mediante la presente petición de decisión prejudicial, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) pregunta al Tribunal de Justicia sobre los posibles solapamientos entre los respectivos ámbitos de aplicación de las causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria (actualmente marca de la Unión) previstas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [2] y basadas, respectivamente, en la existencia de uno de los motivos de denegación absolutos del registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento y en la mala fe del solicitante.

2. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la intención de perpetuar los derechos sobre una solución técnica de que se es titular en virtud de una patente caducada basta para acreditar la mala fe del solicitante en la fecha de presentación de la solicitud de marca, si después de esa fecha se pone de manifiesto que el signo cuyo registro se solicitó no incorpora ninguna solución técnica y que, por lo tanto, no puede declarase la nulidad de la marca en cuestión sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el motivo de denegación absoluto de registro previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento, que tiene por objeto impedir el registro de signos que confieran al titular de la marca un monopolio sobre tales soluciones.

[1] Lengua original: francés.

[2] Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

3. A tal fin, dicho órgano jurisdiccional plantea tres cuestiones al Tribunal de Justicia: la primera relativa a la relación entre las causas de nulidad absoluta previstas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento n.º 207/2009 y la segunda y la tercera relativas a la interpretación del artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

4. La petición de decisión prejudicial se ha planteado en el contexto de un litigio que tiene por objeto una acción por violación de marca ejercitada por CeramTec GmbH contra Coorstek Bioceramics LLC (en lo sucesivo, «Coorstek»), en el marco de la cual esta última ha presentado una demanda reconvencional para que se declare la nulidad de tres marcas de la Unión de las que CeramTec es titular.

II. Marco jurídico

5. El Reglamento n.º 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424,[3] que entró en vigor el 23 de marzo de 2016, y fue posteriormente derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001.[4] En el presente asunto, todos los hechos del litigio principal están comprendidos *ratione temporis* en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 207/2009 en su versión inicial.[5]

6. El artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, establecía que se denegaría el registro de los signos constituidos exclusivamente por «la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».

7. El artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 tenía el siguiente tenor:

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

a) cuando la marca [de la Unión] se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;

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

III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

8. CeramTec es una empresa establecida en Alemania especializada en el desarrollo, la fabricación y la distribución de componentes cerámicos técnicos destinados, en particular, a la composición de implantes de cadera o de rodilla, que vende a fabricantes de prótesis para formar prótesis de cadera completas, las cuales se venden a continuación a los usuarios finales, como hospitales o cirujanos ortopédicos.

[3] Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, [Dibujos] y Modelos) (DO 2015, L 341, p. 21).

[4] Reglamento 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).

[5] De la resolución de remisión se desprende que tanto los supuestos actos de violación como la fecha de las solicitudes de registro de las marcas impugnadas, que es la única fecha pertinente a efectos de determinar el Derecho sustantivo aplicable a la demanda reconvencional de nulidad (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, en lo sucesivo, «sentencia Sky», EU:C:2020:45, apartado 49), se produjeron antes del 23 de marzo de 2016.

9. Coorstek es una sociedad estadounidense que fabrica componentes médicos de cerámica técnica avanzada, en particular para prótesis articulares de cadera, espalda y para prótesis dentales.

10. CeramTec era titular de una patente europea n.º EP 0 542 815, que designaba a Francia y se refería a un material compuesto cerámico, que expiró el 5 de agosto de 2011.

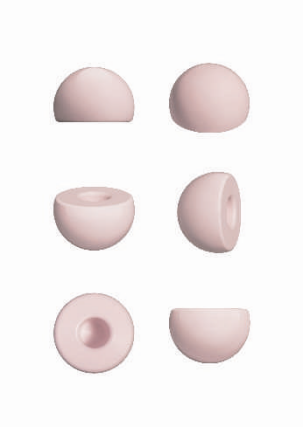
11. El 23 de agosto de 2011, CeramTec solicitó tres marcas de la Unión (en lo sucesivo, «marcas impugnadas»), a saber:

– la marca que cubre el color rosa pantone 677C, edición 2010, registrada el 26 de marzo de 2013 con el número 010214195, con prioridad sobre la base de una marca alemana de 21 de julio de 2011;

– la marca figurativa que se representa a continuación, por la que se reivindicaba el color rosa pantone 677, registrada el 12 de abril de 2013 con el número 010214112, con prioridad sobre la base de una marca alemana de 25 de julio de 2011;



– la marca tridimensional que se representa a continuación, por la que se reivindicaba el color rosa pantone 677, registrada el 20 de junio de 2013 con el número 010214179, con prioridad sobre la base de una marca alemana de 26 de julio de 2011.



12. El 13 de diciembre de 2013, CeramTec presentó una demanda contra Coorstek por violación de marca y competencia parasitaria. Coorstek presentó una demanda reconvencional mediante la que solicitaba la nulidad de las marcas impugnadas.

13. Mediante sentencia de 25 de junio de 2021, la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) anuló las marcas impugnadas por haber sido solicitadas de mala fe [en lo sucesivo, «sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París)»].

14. Ese órgano jurisdiccional señaló que, en la fecha de presentación de las solicitudes de registro de las marcas impugnadas, CeramTec estaba convencida del efecto técnico del óxido de cromo para garantizar la dureza y la resistencia de las bolas de cerámica utilizadas en la construcción de las prótesis médicas y que había tratado de proteger el color rosa de las bolas, que resultaba del efecto inducido por la presencia de óxido de cromo en la cerámica. Dedujo de ello que esta sociedad había tenido la intención de prolongar el monopolio que ostentaba sobre la solución técnica, anteriormente protegida por una patente que acababa de expirar, e impedir que los competidores entraran en el mercado que dominaba gracias a esta patente. Por tanto, según ese órgano jurisdiccional, CeramTec había tenido la intención de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los comprendidos en la función de una marca.

15. CeramTec interpuso recurso de casación contra la sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París). Dicha sociedad alega que una interpretación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 que permita anular una marca por el mero hecho de que su solicitante pretenda perpetuar derechos sobre una solución técnica, sin que se demuestre que el derecho sobre esa marca garantiza o perpetúa efectivamente la protección de tal solución técnica, equivaldría a eludir el ámbito de aplicación de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento y a ignorar los ámbitos de aplicación respectivos de estas dos disposiciones. En el caso de autos, CeramTec sostiene que, tras la expiración de su patente y la presentación de las marcas impugnadas, descubrió que el óxido de cromo que confería el color rosa reivindicado por dichas marcas no tenía en realidad ningún efecto técnico. En estas circunstancias, las marcas impugnadas no podían, a su juicio, haber desviado el derecho de marcas de su finalidad. Aduce que la mera intención del solicitante de una marca es inoperante y que adoptar la solución contraria equivaldría a convertir el concepto de «mala fe» en una puerta trasera para aplicar el motivo de nulidad basado en la aplicación conjunta de los artículos 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 sin exigir que concurran los requisitos para su aplicación.

16. Coorstek alega que el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con los artículos 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, responden a objetivos diferentes y que no puede considerarse que el primero constituya una disposición especial que prevalezca sobre el segundo. Se trata, a su juicio, de dos supuestos de anulación de una marca basados en fundamentos completamente distintos. Según Coorstek, la solicitud de registro de un signo efectuada con el fin de reservarse una solución técnica atenta contra la competencia leal, aun cuando el efecto técnico patentado, que ha pasado a ser de dominio público, resulte finalmente ineficaz.

17. El órgano jurisdiccional remitente considera que el recurso de casación de CeramTec plantea por primera vez la cuestión de la relación entre el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, al que se remite el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, y el artículo 52, apartado 1, letra b), de este. Señala que CeramTec también ha interpuesto acciones por violación de las marcas impugnadas contra Coorstek en Alemania, Estados Unidos y Suiza y que, en el marco del litigio iniciado en Alemania, el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania) adoptó, en una sentencia de 13 de marzo de 2023, un enfoque

diferente al de la sentencia de la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París).[6] Deduce de todo ello que existe una diferencia de interpretación entre los órganos jurisdiccionales de apelación de los Estados miembros.

18. En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Son autónomas, o incluso excluyentes, las causas de nulidad basadas, por un lado, en el registro de una marca contraviniendo las disposiciones del artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, y por otro, en la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de la marca, que son objeto del artículo 52, apartado 1, letras a) y b) respectivamente, de dicho Reglamento?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿cabe apreciar la mala fe del solicitante únicamente a la luz del motivo de denegación absoluto de registro establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, sin que se compruebe que el signo cuyo registro se solicita como marca está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 en el sentido de que excluye la mala fe de un solicitante que ha presentado una solicitud de registro de marca con la intención de proteger una solución técnica cuando se descubre, con posterioridad a dicha solicitud, que no existía ningún vínculo entre la solución técnica de que se trata y los signos constitutivos de la marca solicitada?»

19. Han presentado observaciones escritas las partes en el litigio principal, el Gobierno francés y la Comisión Europea. Estas partes formularon observaciones orales en la vista celebrada el 13 de noviembre de 2024.

IV. Análisis

20. De conformidad con la petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en las cuestiones prejudiciales primera y segunda.

21. Antes de examinarlas, recordaré brevemente la jurisprudencia pertinente en materia de mala fe del solicitante al registrar una marca de la Unión.

[6] De los autos nacionales presentados en la Secretaría del Tribunal de la Justicia se desprende que el objeto de la resolución del Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart) de 13 de marzo de 2023 era levantar la suspensión del procedimiento por violación de marca incoado por CeramTec ante los tribunales alemanes, a raíz del registro en 2019 de nuevas marcas de la Unión que se correspondían con las marcas impugnadas y de la solicitud de anulación de dichas marcas presentada por Coorstek ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

A. Breve resumen de la jurisprudencia pertinente

22. El concepto de «mala fe» que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión.[7] A falta de una definición en dicho Reglamento, la determinación del significado y del alcance de dicho concepto deben efectuarse conforme al sentido habitual de este en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por dicho Reglamento.[8]

23. Si bien, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, a efectos de su interpretación, es necesario tener en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico.[9] Así, en la sentencia Koton, el Tribunal de Justicia declaró que la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen.[10]

24. La existencia de mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.[11] La intención del solicitante de la marca es un elemento subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes.[12] Según el Tribunal de Justicia, solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe.[13]

25. Uno de los factores pertinentes a efectos de esta apreciación consiste, en particular, en saber si el demandante conocía o debería haber conocido las circunstancias invocadas en la imputación de mala fe formulada contra él.[14] Como explicó la Abogada General Sharpston en sus conclusiones presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,[15] una intención solo puede

7 Véase, en este sentido, la sentencia Sky, apartado 73.

8 Véase la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, en lo sucesivo, «sentencia Koton», EU:C:2019:724), apartado 43. Véase también la sentencia Sky, apartado 74.

9 Véase la sentencia Koton, apartado 45.

10 Véase la sentencia Koton, apartado 46.

11 Véase, en relación con el Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, en lo sucesivo, «sentencia Lindt», EU:C:2009:361), apartado 37.

12 Véanse las sentencias Koton, apartado 47, y Lindt, apartado 42. Véase también, en relación con el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro (DO 2004, L 162, p. 40), la sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing, (C-569/08, EU:C:2010:311), apartado 45.

13 Véase la sentencia Koton, apartado 47.

14 Véase, en este sentido, la sentencia Lindt, apartado 39.

15 C-529/07, en lo sucesivo, «conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Lindt», EU:C:2009:148, punto 60.

calificarse de deshonesta *a priori* si la parte interesada conoce el contexto fáctico al que se debe aplicar esta calificación.[16] Sin embargo, tal conocimiento, o presunción de conocimiento, no basta por sí solo para acreditar la existencia de la mala fe.[17]

26. El Tribunal de Justicia y el Tribunal General han considerado pertinentes otros muchos factores, tales como, en particular, la solicitud de marca tal como fue presentada y su alcance,[18] el origen y el uso anterior del signo cuyo registro se solicita[19] y la naturaleza de la marca solicitada,[20] las relaciones comerciales existentes entre el solicitante de la nulidad y el titular de la marca impugnada, la lógica comercial en que se inscribe la presentación de la solicitud de registro y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación,[21] así como el grado de notoriedad de que gozaba el signo en el momento de presentar la solicitud de su registro.[22]

27. Sin embargo, todos estos factores no son más que ejemplos dentro de un conjunto de elementos que pueden tomarse en consideración.[23] En efecto, como señaló la Abogada General Sharpston en sus conclusiones presentadas en el asunto Lindt, el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas.[24]

28. En conclusión, aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General proporciona una orientación clara sobre cómo debe apreciarse la mala fe del solicitante de una marca de la Unión, este concepto sigue sin estar definido hasta la fecha. Con todo, refleja el objetivo de interés público que subyace a la correspondiente causa de nulidad absoluta, que consiste en impedir los registros de marcas que sean abusivos o contrarios a las prácticas leales en materia industrial y comercial. En efecto, este objetivo se vería comprometido si la mala fe tuviera que definirse de forma exhaustiva y solo pudiera demostrarse en circunstancias enumeradas con carácter limitativo.[25]

B. Sobre la primera cuestión prejudicial

29. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si las causas de nulidad absoluta previstas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento n.º 207/2009 son «autónomas» y «excluyentes».

30. Examinaré, en primer lugar, la cuestión del carácter autónomo de estas causas de nulidad y, en segundo lugar, la de su eventual carácter excluyente.

16 Véanse las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Lindt, punto 61.

17 Véanse las sentencias Lindt, apartados 40 y 41, y de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435), apartado 37.

18 Véase la sentencia Koton, apartado 65.

19 Véase la sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240), apartados 40 y 46; véase también la sentencia de 21 de abril de 2021, Hasbro/EUIPO — Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, en lo sucesivo «sentencia Hasbro», EU:T:2021:211), apartado 38.

20 Véase la sentencia Lindt, apartado 50.

21 Véase la sentencia Koton, apartados 62 a 64.

22 Véase la sentencia Lindt, apartado 51.

23 Véase, entre otras, la sentencia de 6 de julio de 2022, Zdút/EUIPO — Nehera y otros (Nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), apartado 28.

24 Conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Lindt, punto 60.

25 Véase, en este sentido, por referencia a las circunstancias consideradas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Lindt, la sentencia Hasbro, apartado 37. Véase también, por lo que respecta al concepto de «mala fe» en el ámbito del registro de nombres de dominio, la sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311), apartado 37.

1. ¿Son autónomas las causas de nulidad absoluta establecidas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009?

31. Al igual que todos los interesados que han presentado observaciones en el presente procedimiento, considero que las causas de nulidad absoluta establecidas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 son independientes entre sí y autónomas, en el sentido de que la aplicación de una no presupone ni depende de la aplicación o no aplicación de la otra. Cada una de ellas tiene su propio ámbito de aplicación y justifica, por sí sola, la anulación de una marca de la Unión cuando se cumplen las condiciones que rigen su aplicación.

32. Para empezar, tal carácter autónomo resulta del tenor y de la estructura del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. En dicho artículo, ambas causas de nulidad absoluta son objeto de enunciados separados que figuran en los dos párrafos de una enumeración de la que constituyen los únicos elementos. Están separadas entre sí por un punto y coma, lo que refleja semánticamente la intención del legislador de la Unión de establecer una clara distinción entre ambos supuestos. Además, esta disposición no contiene, ni en su frase introductoria ni en la enumeración que sigue, expresiones que apunten a que los elementos de la enumeración son acumulativos.

33. A continuación, el carácter autónomo de las causas de nulidad absoluta enumeradas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 queda confirmado por el análisis del contexto en el que se enmarcan, por una parte, y de los objetivos que persiguen, por otra.

34. Por lo que respecta al contexto, tal autonomía se deduce, para empezar, del hecho de que, a diferencia de la causa de nulidad prevista en la letra b) de dicha disposición, la causa de nulidad contemplada en la letra a) se refiere a los motivos de denegación absolutos del registro establecidos en el artículo 7 del mismo Reglamento y debe leerse e interpretarse en relación con dicho artículo. A continuación, como han observado varios interesados que han presentado observaciones en el presente procedimiento, cada uno de los motivos de denegación del registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 es independiente de los demás y requiere un examen separado,[26] de modo que el propio artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento se refiere a causas de nulidad absoluta que son independientes entre sí y que tienen cada una su propio ámbito de aplicación. *A fortiori*, deberá reconocerse tal carácter autónomo en relación con la causa de nulidad prevista en la letra b) de dicha disposición. Por último, mientras que el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 establece en su conjunto una lista exhaustiva de las causas de nulidad de una marca de la Unión,[27] las disposiciones que recoge en las letras a) y b) son de naturaleza diferente, ya que la primera tiene carácter cerrado y solo es aplicable en los casos enumerados exhaustivamente en el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, mientras que la segunda se refiere al concepto abierto y evolutivo de «mala fe», que puede aplicarse en un número indeterminado de situaciones.

35. Por lo que respecta a los objetivos, si bien las causas de nulidad absoluta previstas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 comparten el objetivo perseguido por la normativa de la Unión en materia de marcas, que es contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión,[28] tienen, no obstante, finalidades distintas.

[26] Véase, en relación con el Reglamento n.º 40/94, la sentencia de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261), apartado 54.

[27] Véase la sentencia Sky, apartados 57 y 58.

[28] Véase, entre otras, la sentencia Sky, apartado 74 y jurisprudencia citada.

36. La causa de nulidad absoluta prevista en la letra a) de dicha disposición tiene por objeto invalidar las marcas que hayan sido registradas a pesar de que no cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y que, por lo tanto, no pueden ser registradas. Censura un *defecto de la marca* y pretende proteger el interés general que subyace al motivo de denegación absoluto al que está vinculado.

37. Por lo que respecta, en particular, al motivo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, que es el único pertinente a efectos del presente asunto, [29] el Tribunal de Justicia ha declarado que el interés general que subyace en dicho artículo consiste en evitar que el Derecho de marcas lleve a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto. [30] Asimismo, el Tribunal de Justicia ha precisado que esta disposición realiza una ponderación entre dos exigencias, cada una de las cuales puede contribuir a la realización de un sistema de competencia sana y leal, a saber, por una parte, la de impedir que la protección de una solución técnica patentada se perpetúe más allá de la expiración de la patente y, por otra, la de limitar la inaptitud para su registro a las marcas que obstaculizarían realmente la utilización de una solución técnica por otras empresas. [31]

38. La causa de nulidad absoluta establecida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto garantizar que los operadores económicos que pretendan utilizar el sistema de las marcas de la Unión participen de forma leal en el proceso competitivo. Por lo tanto, pretende sancionar *un defecto inherente a la solicitud de registro* y no a la marca como tal. [32]

39. El hecho de que las causas de nulidad establecidas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 sean autónomas no implica necesariamente que también sean excluyentes.

2. ¿Son excluyentes las causas de nulidad absoluta establecidas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009?

40. He de señalar, con carácter preliminar, que el tenor del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 no contiene, ni en su frase introductoria ni en la enumeración que sigue, expresiones que indiquen que los dos elementos de esa lista se excluyen mutuamente o que, por el contrario, pueden coexistir. Por lo tanto, la cuestión de si existe una relación lógica de exclusividad entre estos elementos debe examinarse a la luz, en particular, del contexto y de los objetivos en que se enmarca esta disposición.

41. A este respecto, en primer lugar, me parece que no hay nada en el Reglamento n.º 207/2009 que impida que se declare la nulidad de una marca de la Unión sobre la base de varias causas de nulidad absoluta, tal como se contemplan en el artículo 52, apartado 1, letra a), o letras a) y b) de

[29] Ha de recordarse que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, en su versión inicial, aplicable al litigio principal, establece que se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por «la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». El alcance de este motivo de denegación absoluto fue modificado por el Reglamento 2015/2424, que introdujo la redacción actual del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 2017/1001, que se refiere ahora a los signos constituidos exclusivamente por la «forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico». No obstante, a efectos de la respuesta que deba darse a las cuestiones prejudiciales, no es necesario examinar si el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009 podía invocarse para impedir el registro del color de un producto, ya que estas cuestiones parten de la premisa de que el motivo de denegación absoluto previsto por dicha disposición no es, en ningún caso, aplicable en las circunstancias del procedimiento principal.

[30] Véase la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), apartado 43.

[31] Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), apartados 44 a 48.

[32] Véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Lindt, punto 41.

este. Es probable que tal eventualidad no sea frecuente, puesto que basta con que concurran los requisitos de una de estas causas de nulidad para que la marca de la Unión sea declarada nula [33] y las consecuencias de la nulidad son las mismas con independencia de la causa por la que se haya declarado. [34] No obstante, no puede excluirse una aplicación acumulativa del artículo 52, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009, teniendo en cuenta, en particular, que, de conformidad con el artículo 52, apartado 3, de dicho Reglamento, cuando la causa de nulidad exista únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, esta no podrá ser declarada nula en su totalidad. [35]

42. En segundo lugar, tampoco hay elemento alguno en el Reglamento n.º 207/2009 que permita afirmar que la constatación de la inaplicabilidad de una de las causas de nulidad absoluta contempladas en el artículo 52, apartado 1, letras a) o b), respectivamente, del Reglamento n.º 207/2009 constituya un obstáculo para la aplicación de la otra. De los puntos 31 a 38 de las presentes conclusiones se desprende que dichas causas de nulidad difieren tanto en lo tocante a sus requisitos de aplicación como a su objeto y finalidad. Por lo tanto, no puede descartarse *a priori* que cuando se hayan invocado conjuntamente en apoyo de una demanda reconvencional de nulidad y una de ellas haya sido examinada y rechazada, la otra pueda, no obstante, aplicarse. Así, por ejemplo, el hecho de que, de conformidad con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), de este, no pueda acogerse debido a que la marca impugnada haya adquirido entretanto carácter distintivo no constituye un obstáculo a que se declare la nulidad de esa marca en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, también invocada en apoyo de esa solicitud, si se demuestra que su titular la registró de mala fe.

3. Conclusión sobre la primera cuestión prejudicial

43. En conclusión, habida cuenta de las consideraciones anteriores, estimo que procede responder a la primera cuestión prejudicial que las causas de nulidad absoluta establecidas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento n.º 207/2009 son autónomas pero no excluyentes.

C. Sobre la segunda cuestión prejudicial

44. Mediante su segunda cuestión prejudicial, que se plantea para el supuesto de que el Tribunal de Justicia dé una respuesta negativa a la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la mala fe de un solicitante cuya intención es proteger un signo constituido exclusivamente por la forma necesaria para obtener un resultado técnico puede caracterizarse con independencia de la cuestión de si el registro de dicho signo es contrario al motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009.

[33] Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372), apartado 46.

[34] Véase el artículo 55 del Reglamento n.º 207/2009.

[35] Ha de recordarse que, al igual que las causas de nulidad relacionadas con los motivos de denegación absolutos del registro, contempladas en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, la mala fe solo puede referirse a determinados productos o servicios para los que se haya registrado la marca impugnada; véase, en este sentido, la sentencia Sky, apartados 79 y 80, y el punto 2 del fallo.

45. Del análisis de la primera cuestión prejudicial se desprende que la causa de nulidad absoluta de la marca de la Unión basada en la mala fe del solicitante tiene un ámbito de aplicación y una finalidad propios en comparación con las causas de nulidad absoluta que se basan en la existencia de un motivo de denegación absoluto de registro.

46. Demostrar la mala fe no depende de si el signo que constituye el objeto de la solicitud de marca es o no registrable, sino que requiere evaluar la intención del solicitante a la luz de todas las circunstancias pertinentes y verificar su conformidad con las normas de conducta reconocidas como aceptables en el contexto particular del Derecho de marcas y del tráfico económico. [36]

47. Así, como señala acertadamente la Comisión en sus observaciones, la mala fe no puede inferirse del mero hecho objetivo de que la solicitud de marca se haya presentado para proteger un signo que no puede registrarse en virtud de uno de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009. Ello sería contrario tanto a la autonomía de las causas de nulidad absolutas establecidas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, de dicho Reglamento como al principio de que la buena fe debe presumirse salvo prueba en contrario. [37] A la inversa, la constatación de que un signo ha sido registrado contrariamente a un motivo de denegación absoluto de registro implica que concurren todos los requisitos objetivos para la aplicación de dicho motivo, cualquiera que fuera la intención del solicitante.

48. Sin embargo, la autonomía de las causas de nulidad absoluta no excluye posibles solapamientos a la hora de apreciar la validez de una marca en un caso concreto.

49. Por su propia naturaleza, los registros de mala fe pueden caracterizarse por diversas circunstancias fácticas y jurídicas. Esto hace especialmente difícil definir de manera abstracta lo que caracteriza a un registro de este tipo y da lugar, como se ha señalado, a que cada alegación de mala fe deba examinarse en función de todos los factores pertinentes invocados por el solicitante de la declaración de nulidad.

50. En este contexto, no se descarta que algunos factores que deben tenerse en cuenta en el marco de esta apreciación sean también pertinentes a la hora de evaluar si la marca ha sido registrada sin tener en cuenta uno de los motivos de denegación absolutos de registro, sin que por ello sea necesario que concurran todos los requisitos para la aplicación de dicho motivo.

[36] Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961), apartado 69, que versaba sobre la apropiación por el demandante de un signo descriptivo utilizado por un tercero.

[37] La marca de la Unión goza de una presunción de validez (véase el artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009). Por consiguiente, incumbe a quien solicita la nulidad basándose en el motivo contemplado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 acreditar la existencia de circunstancias que permitan concluir que el solicitante actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro. Incumbe entonces al solicitante, de resultas de la inversión de la presunción de buena fe de la que se beneficia, dar explicaciones plausibles acerca de los objetivos y de la lógica comercial que guían tal solicitud de registro. Véase, en este sentido, la sentencia Hasbro, apartados 42 y 43.

51. Por otro lado, el Tribunal de Justicia llegó a una conclusión similar en la sentencia Koton, en la que se le planteó la cuestión de los posibles solapamientos entre la causa de nulidad absoluta basada en la mala fe del solicitante y la causa de nulidad relativa establecida en el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, que trata de la existencia de una marca anterior que pueda confundirse con el signo solicitado. [38]

52. En una situación como la del procedimiento principal, en la que, en el marco de una demanda reconvencional de nulidad, se reprocha, en esencia, al titular de una marca de la Unión haber perseguido, con el registro de esta, una estrategia dirigida a impedir que sus competidores ofrecieran en el mercado productos que incorporaban una solución técnica sobre la que gozaba de un monopolio en virtud de una patente que acababa de expirar, la cuestión de si tal registro debe considerarse de mala fe es distinta de la de si la marca de que se trata está constituida exclusivamente por la forma necesaria para obtener un resultado técnico y si, por este motivo, está comprendida en el ámbito de aplicación de la causa de nulidad absoluta establecida en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento. En el primer caso, lo que se cuestiona es la legitimidad de los objetivos perseguidos por el solicitante, mientras que, en el segundo, lo que se cuestiona es la validez de la marca.

53. De ello se desprende que el hecho de que no se cumplan los requisitos para la aplicación conjunta del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento no constituye un obstáculo en sí para que el órgano jurisdiccional nacional que conozca de tal demanda declare que la marca de que se trate fue registrada de mala fe, cuando de las pruebas pertinentes y concordantes se desprenda que su titular solicitó el registro de dicha marca no con ánimo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con intención deshonesta.

54. En el marco de la apreciación de la existencia de tal intención, el órgano jurisdiccional nacional que conozca del asunto puede tomar en consideración circunstancias que habrían podido tenerse en cuenta para verificar la validez de la marca de que se trate a la luz del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento, como, por ejemplo, la naturaleza de la marca de que se trate y el hecho de que determinadas características de dicha marca estuvieran protegidas por una patente que entretanto ha expirado. Admitir tal posibilidad no da lugar a apreciar la mala fe del solicitante «únicamente a la luz del motivo de denegación absoluto de registro establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009» ni a avalar una interpretación «combinada» de esta disposición y del artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, [39] ni tampoco a remediar, mediante la remisión al concepto de «mala fe», el incumplimiento de los requisitos de aplicación de dicho motivo.

[38] En dicha sentencia, si bien se subraya que la causa de nulidad absoluta contemplada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 es fundamentalmente distinta de la causa de nulidad relativa contemplada en el artículo 53, apartado 1, letra a), del dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia admitió, no obstante, que uno de los requisitos de la aplicación de esta última disposición, a saber, el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada, podía constituir perfectamente un elemento del contexto pertinente a efectos de la apreciación de la mala fe, aunque ello no significa que sea necesario acreditar que se cumplen todos esos requisitos de aplicación y, en particular, que existe un riesgo de confusión (véase la sentencia Koton, apartados 49, 53 y 54; véase también la sentencia de 13 de noviembre de 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, EU:C:2019:961, apartado 61).

[39] Tal interpretación combinada debe descartarse en cualquier caso; véase, por analogía, la sentencia de 16 de septiembre de 2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604), apartado 50.

55. Dicho esto, en circunstancias como las que acabo de describir, la mala fe no puede inferirse, en mi opinión, del mero hecho de que se haya solicitado el registro del signo de que se trate para proteger características de la apariencia de un producto protegido por una patente anterior, cuando resulta que ese signo no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009.[40] Así pues, otros elementos pertinentes deberán respaldar la alegación de que el solicitante no actuó con el objetivo de competir lealmente, sino con intención deshonesta.

56. Reconozco que, en un contexto así, puede que resulte que la línea divisoria entre una estrategia comercial legítima y la mala fe sea, en el caso concreto, bastante fina.

57. Para determinar la intención real del solicitante, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional que conozca del asunto apreciar todos los factores que caracterizan el caso de que se trate, entre ellos, en particular, la naturaleza de la marca en cuestión,[41] el origen del signo protegido y su utilización desde su creación, el alcance de la patente y la cronología de los acontecimientos. Pueden constituir elementos que militen a favor de la existencia de mala fe, si resultan probados, la convicción del titular de la marca, en la fecha de presentación de la solicitud de registro, de que el signo solicitado cubría la solución técnica previamente protegida por su patente, el hecho de que, en la misma fecha, esta convicción fuera compartida por sus competidores, los usuarios de los productos en cuestión y la comunidad científica y la circunstancia de que el solicitante intentara mantener tal convicción entre sus clientes, por ejemplo vinculando intencionadamente el signo cubierto por su marca con la solución técnica protegida por su patente, desviando así la marca de sus funciones, en particular como indicador de origen. De manera más general, es probable que en dicha apreciación se tenga en cuenta cualquier actuación del titular de la marca que respalde su intención de utilizar el registro solicitado para fines distintos de los perseguidos por la normativa de la Unión en materia de marcas y, en particular, con el fin de impedir que los competidores accedan al mercado utilizando la solución técnica sobre la que ostentaba el monopolio en virtud de su patente.

58. Cuando existan indicios que permitan acreditar la existencia de una intención deshonesta y desvirtuar la presunción de presentación de la solicitud de buena fe, corresponderá al titular de la marca demostrar que el registro de esta formaba parte de una estrategia comercial legítima o que actuó por motivos relacionados con la defensa de sus intereses legítimos.[42] En este contexto, sin embargo, la mala fe no puede descartarse por el mero hecho de que la solución técnica cuya existencia presumía el titular de la marca en la fecha de presentación de la solicitud de registro resultara, después de esa fecha, objetivamente inexistente. Las circunstancias que no surgen sino con posterioridad a la fecha pertinente a efectos de la apreciación de la mala fe solo pueden tenerse en cuenta en la medida en que sean indicativas de la intención del solicitante en esa

[40] La Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO se pronunció esencialmente en este sentido en una resolución de 6 de diciembre de 2024, asunto R 12/2024-4, a la que puede accederse mediante la dirección de Internet siguiente: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Tras constatar que la marca en cuestión no quedaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 2017/1001, dicha Sala de Recurso, si bien observó que la alegación de mala fe se basaba en un único argumento —a saber, que la marca se había solicitado para sustituir artificialmente la protección de la patente por la protección de la marca—, concluyó que tal alegación debía desestimarse porque se basaba en una premisa errónea.

[41] Por lo que respecta a la naturaleza de la marca, debe recordarse que, en la sentencia Lindt, el Tribunal de Justicia precisó que, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores en cuanto a estos elementos está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no solo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables (véase el apartado 50 de dicha sentencia).

[42] Véase la sentencia Lindt, apartados 47 y 48; véase también la sentencia de 13 de diciembre de 2023, Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:T:2023:801), apartado 29.

fecha.[43] Además, el mero hecho de que una marca registrada de mala fe cumpla las funciones propias de una marca, y en particular la función de origen, no constituye en sí mismo un obstáculo para su invalidación, como demuestra claramente la inaplicabilidad a los registros de mala fe de la norma establecida en el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

59. Antes de concluir, me gustaría abordar brevemente un aspecto planteado por CeramTec en sus observaciones. Dicha sociedad sostiene que la mala fe se caracteriza en el contexto de una conducta abusiva y requiere un perjuicio objetivo para la competencia, que quedaría excluido cuando la marca en cuestión, por una parte, no impide a los competidores del titular de esta utilizar una solución técnica y, por otra, cumple la función de origen propia de una marca.

60. A este respecto, ha de recordarse que, aplicada al Derecho de marcas, la mala fe se caracteriza por la «intención» bien de «menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros», bien de «obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca».[44] Por consiguiente, el Tribunal de Justicia ha distinguido dos categorías de supuestos que pueden justificar la aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el segundo de los cuales engloba las situaciones en las que el derecho exclusivo que se pretende obtener mediante la solicitud de registro no se ajusta a la lógica de una de las funciones de la marca.

61. Si bien esta categoría abarca cualquier estrategia de presentación de solicitud abusiva,[45] de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General no se desprende que se limite únicamente a los comportamientos que pueden calificarse de «abuso de Derecho».[46] Tampoco se desprende de dicha jurisprudencia que la demostración de la mala fe, en los casos comprendidos en esta segunda categoría, esté supeditada a la prueba de la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio para la competencia o a la prueba de que el titular de la marca haya podido obtener una ventaja indebida de su comportamiento abusivo.[47] En cualquier caso, dado que el momento pertinente para apreciar la existencia de mala fe por parte del solicitante es el de la

[43] Véase, en este sentido, la sentencia Lindt, apartados 35 y 41. Esta cuestión es objeto, más concretamente, de la tercera cuestión prejudicial, que no se aborda en las presentes conclusiones.

[44] Véase, en particular, el apartado 46 de la sentencia Koton.

[45] Véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396), apartados 28 a 33 y 48 a 52; recurso de casación desestimado mediante auto de 14 de diciembre de 2017, Verus/EUIPO, (C-101/17 P, EU:C:2017:979), y de 13 de julio de 2022, Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438), apartados 30 a 32, y, en el mismo sentido, pero en un contexto diferente, las sentencias del 17 de enero de 2024, Athlet/EUIPO — Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11), apartado 52, y de 7 de septiembre de 2022, Segimerus/EUIPO — Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530), apartado 37.

[46] En la sentencia Hasbro (apartado 72), a la que remite CeramTec, el Tribunal General se limitó a observar que la estrategia de presentación de la demandante en el asunto que dio lugar a esa sentencia, con el fin de eludir la regla relativa a la prueba del uso, «rec[ordaba] ciertamente a la figura del abuso de Derecho». En sus conclusiones presentadas en el asunto Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287), la Abogada General Kokott afirmó que «a la hora de examinar la mala fe, puede aportar alguna orientación la jurisprudencia en materia de apreciación de una conducta abusiva» (punto 31), al tiempo que dejaba abierta la cuestión de si «la mala fe, al contrario de lo que sucede con el abuso, no depend[e] de que no se consiga un objetivo y de la existencia de una ventaja indebida, sino que […] constituy[e] 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» (punto 37). El Tribunal de Justicia, por su parte, no abordó abiertamente la cuestión en la sentencia Koton, sino que se limitó a introducir la dicotomía recogida en el apartado 46 de la misma.

[47] Es cierto que, en el apartado 74 de la sentencia Hasbro, a la que remite CeramTec, el Tribunal General se basó en la constatación de la EUIPO de que la recurrente se había beneficiado efectivamente de su estrategia de presentación reiterada de solicitudes. Sin embargo, de ese mismo apartado 74, en el que se afirma que tal constatación se realizó «pese a los elementos de prueba que ponen de manifiesto que la intención de la recurrente era, en esencia, evitar tener que aportar la prueba del uso de la marca controvertida», se deduce que el Tribunal General consideró el beneficio derivado de la estrategia en cuestión como un elemento posterior que respaldaba la intención deshonesta del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, más que como un elemento necesario para demostrar la mala fe.

presentación de la solicitud de registro,[48] es a la luz de las circunstancias existentes en esa fecha como deberá apreciarse, en su caso, tanto un riesgo objetivo de perjuicio para la competencia como la posibilidad de que el titular haya obtenido una ventaja indebida del registro de la marca, y no, como parece sugerir CeramTec, en una fase posterior.[49]

62. En conclusión, a la luz de las consideraciones expuestas, estimo que ha de responderse a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la apreciación de la mala fe del solicitante, cabe tener en cuenta factores que podrían dar lugar a la nulidad absoluta de la marca impugnada sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de este. El mero hecho de que no concurran plenamente los requisitos de aplicación del motivo de denegación absoluto del registro establecidos en dicha disposición no impide que se tengan en cuenta dichos factores ni que se declare la nulidad de la marca por mala fe del solicitante, cuando resulte, sobre la base de todos los factores pertinentes propios del caso concreto existentes en el momento en que se presentó la solicitud de marca, que dicha solicitud no se presentó con ánimo de participar de forma de forma leal en el proceso competitivo, sino con intención deshonesta.

V. Conclusión

63. Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):

«1) El artículo 52, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que

las causas de nulidad absoluta de la marca de la Unión establecidas en las letras a) y b) de dicha disposición, relativas, respectivamente, al registro de una marca contraviniendo las disposiciones del artículo 7 de dicho Reglamento y a la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de la marca, son autónomas pero no excluyentes.

2) A efectos de la apreciación de la mala fe del solicitante, cabe tener en cuenta factores que podrían dar lugar a la nulidad absoluta de la marca impugnada sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de este. El mero hecho de que no concurran plenamente los requisitos de aplicación del motivo de denegación absoluto del registro establecidos en dicha disposición no impide que se tengan en cuenta dichos factores ni que se declare la nulidad de la marca por mala fe del solicitante, cuando resulte, sobre la base de todos los factores pertinentes propios del caso concreto existentes en el momento en que se presentó la solicitud de marca, que dicha solicitud no se presentó con ánimo de participar de forma de forma leal en el proceso competitivo, sino con intención deshonesta.»

[48] Véase la sentencia Lindt, apartado 35.

[49] Esto es, por lo demás, lo que se desprende de la sentencia de 6 de julio de 2022, Zdút/EUIPO — Nehera y otros (Nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), a la que CeramTec hace referencia en sus observaciones. En el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el Tribunal General desestimó la imputación de mala fe basada en la intención del solicitante de incurrir en un comportamiento de parasitismo, consistente en aprovecharse indebidamente del renombre de una marca anterior, tras constatar, entre otras cosas, que dicha marca ya no gozaba de renombre en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca (apartados 45 a 53, 66, 69 y 70 de dicha sentencia).