Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima ampliada)

de 6 de julio de 2022 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión NEHERA — Causa de nulidad absoluta — Inexistencia de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-250/21,

Ladislav Zdút, con domicilio en Bratislava (Eslovaquia), representado por la Sra. Y. Echevarría García, abogada,

parte recurrente,

contra

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

parte recurrida,

y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúan como coadyuvantes ante el Tribunal General, son:

Isabel Nehera, con domicilio en Sutton, Ontario (Canadá),

Jean-Henri Nehera, con domicilio en Burnaby, Columbia Británica (Canadá),

Natacha Sehnal, con domicilio en Montferrier-sur-Lez (Francia),

representados por el Sr. W. Woll, abogado,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima ampliada),

integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y el Sr. E. Buttigieg, la Sra. K. Kowalik-Bańczyk (Ponente) y los Sres. G. Hesse y D. Petrlík, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

* Lengua de procedimiento: inglés.

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, el recurrente, el Sr. Ladislav Zdút, solicita la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 10 de marzo de 2021 (asunto R 1216/2020-2) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Antecedentes del litigio

2 El 6 de mayo de 2013, el recurrente presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO, en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [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)].

3 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



4 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 18, 24 y 25 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, y responden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

– Clase 18: «Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; Pieles de animales; Baúles y maletas; Paraguas y sombrillas; Bastones».

– Clase 24: «Ropa de cama; Ropa de mesa».

– Clase 25: «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería».

5 El 10 de junio de 2013, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 2013/107.

6 La marca fue registrada el 31 de octubre de 2014 con el número 11794112 para los productos enunciados en el apartado 4 anterior.

7 El 17 de junio de 2019, las partes coadyuvantes, la Sra. Isabel Nehera, el Sr. Jean-Henri Nehera y la Sra. Natacha Sehnal, presentaron una solicitud de declaración de nulidad contra dicha marca, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, para todos

los productos designados por dicha marca. Alegaron que el recurrente actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. En particular, expusieron que su abuelo, el Sr. Jan Nehera, había creado en Checoslovaquia, en los años treinta, una empresa que comercializaba prendas de vestir y accesorios y había registrado y utilizado una marca nacional idéntica a la marca controvertida (en lo sucesivo, «antigua marca checoslovaca»).

8 Mediante resolución de 22 de abril de 2020, la División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de declaración de nulidad por considerar que no se había demostrado la mala fe del recurrente al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

9 El 15 de junio de 2020, las partes coadyuvantes interpusieron un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación al amparo de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001.

10 Mediante la resolución impugnada, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso de las partes coadyuvantes, anuló la resolución de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca controvertida.

11 En esencia, la Sala de Recurso señaló que la antigua marca checoslovaca era una marca muy conocida y había sido objeto de un uso efectivo en Checoslovaquia en los años treinta. Declaró que el recurrente tenía conocimiento de la existencia y de la fama tanto del Sr. Jan Nehera como de la antigua marca checoslovaca, que conservaba un cierto renombre residual. La Sala de Recurso indicó igualmente que el recurrente había intentado establecer un vínculo entre él mismo y dicha marca. En estas circunstancias, estimó que la intención del recurrente era aprovecharse indebidamente del renombre del Sr. Jan Nehera y de la antigua marca checoslovaca. Concluyó que el recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

Pretensiones de las partes

12 El recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene en costas a la EUIPO, incluidas las correspondientes al procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

13 La EUIPO y las partes coadyuvantes solicitan al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas al recurrente.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal

14 Como anexo de la demanda, el recurrente presentó, en primer lugar, un extracto del Registro Mercantil eslovaco relativo a la sociedad Jandl y, en segundo lugar, un folleto elaborado por esta sociedad que promovía la marca controvertida.

15 Como señala acertadamente la EUIPO, estos documentos, presentados por primera vez ante el Tribunal, no pueden tomarse en consideración. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO con arreglo al artículo 72 del Reglamento 2017/1001, por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por tanto, debe prescindirse de los documentos antes mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada].

Sobre el fondo

16 Con carácter preliminar, es preciso señalar que, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de que se trata, a saber, el 6 de mayo de 2013, que resulta determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable, los hechos del presente caso se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 (véanse, en este sentido, el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, apartados 39 y 40, y la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 49). En consecuencia, en el caso de autos, por lo que respecta a las normas sustantivas, procede entender que las referencias al artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 hechas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y por las partes en sus escritos se hacen al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que tiene idéntico tenor.

17 Para fundamentar el recurso, el recurrente invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

18 El recurrente sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. Según él, en efecto, por un lado, las partes coadyuvantes no demostraron que la antigua marca checoslovaca todavía estuviese registrada o que se utilizase en esa fecha, de modo que no eran titulares de ningún derecho sobre el signo y el nombre Nehera. Por otro lado, las partes coadyuvantes tampoco demostraron que el Sr. Jan Nehera y la antigua marca checoslovaca gozaran aún de fama o de un renombre residual en dicha fecha. En estas circunstancias, no puede reprochársele ninguna intención deshonesta ni práctica desleal.

19 La EUIPO y las partes coadyuvantes rechazan los argumentos del recurrente.

Consideraciones previas

20 Procede recordar que, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la nulidad de la marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

21 A este respecto, ha de señalarse que el concepto de mala fe utilizado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no está ni definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la normativa [véase la sentencia de 29 de junio de 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, apartado 25 y jurisprudencia citada].

22 No obstante, procede señalar que el Tribunal de Justicia y el Tribunal General han aportado varias precisiones sobre la manera en que debe interpretarse el concepto de mala fe, tal como se contempla en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y apreciarse la existencia de esta.

23 En primer lugar, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de mala fe presupone una actitud o una intención fraudulenta (sentencias de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 74).

24 Además, el concepto de mala fe debe entenderse en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión, en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (sentencias de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 74).

25 Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 24 de la presente sentencia (sentencias de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46, y de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 75).

26 En segundo lugar, la intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate. Solo de este

modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe (véase la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 47 y jurisprudencia citada).

27 A tal fin, procede tomar en consideración, particularmente, en primer término, el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; en segundo término, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como, en tercer término, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).

28 Ahora bien, los factores enumerados en el anterior apartado 27 son solamente ejemplos de un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la posible mala fe de un solicitante de registro al presentar la solicitud de marca [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, apartado 28 y jurisprudencia citada].

29 Así pues, pueden existir supuestos en los que quepa considerar que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe pese a la inexistencia de riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca controvertida o de utilización, por un tercero, de un signo idéntico o similar a la marca controvertida. En efecto, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartados 52 a 56).

30 Por lo tanto, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación [véase la sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 32 y jurisprudencia citada].

31 Asimismo, se puede tener en cuenta el grado de notoriedad de que gozaba el signo controvertido en el momento en que se solicitó su registro (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 51), en particular cuando dicho signo ha sido registrado o utilizado anteriormente por un tercero como marca [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, apartado 40].

32 En efecto, el hecho de que el uso de un signo cuyo registro se solicita permita al solicitante aprovecharse indebidamente del renombre de una marca o de un signo anterior o incluso del nombre de una persona célebre puede demostrar la mala fe del solicitante [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, y de 14 de mayo de 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, no publicada, EU:T:2019:329].

33 En tercer lugar, cuando la mala fe del solicitante de la marca se basa en su intención de aprovecharse indebidamente del renombre de un signo o de un nombre anterior, el público pertinente para apreciar la existencia de ese renombre y del aprovechamiento indebido de dicho renombre es el público al que va dirigida la marca controvertida, a saber, el consumidor medio de los productos para los que se registró (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 36).

34 En cuarto y último lugar, ha de recordarse que incumbe al solicitante de la nulidad demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta [véase la sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, apartado 35 y jurisprudencia citada], debiendo presumirse la buena fe salvo prueba en contrario [sentencia de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI – Pelikan (Pelikan), T-136/11, no publicada, EU:T:2012:689, apartado 57].

35 Procede examinar la legalidad de la resolución impugnada a la luz de las consideraciones anteriores en la medida en que la Sala de Recurso concluyó que el recurrente actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

Existencia de mala fe por parte del recurrente

36 De los apartados 35 y 37 de la resolución impugnada resulta que, para concluir que el recurrente había actuado de mala fe, la Sala de Recurso se basó en el hecho de que, al solicitar el registro de la marca controvertida, el recurrente pretendía en realidad explotar de manera parasitaria el renombre del Sr. Jan Nehera y de la antigua marca checoslovaca y aprovecharse así indebidamente de dicho renombre. Así pues, es la intención de adoptar un comportamiento de parasitismo (*free-riding*) en relación con dicho renombre lo que fundamenta la conclusión de la Sala de Recurso.

37 En este contexto, entre los diferentes factores que pueden tomarse en consideración para apreciar globalmente la buena o mala fe del recurrente, es particularmente pertinente examinar, además del contexto fáctico e histórico del litigio, el grado de protección jurídica, de uso efectivo y de renombre tanto de la antigua marca checoslovaca como del nombre del Sr. Jan Nehera, así como el grado de conocimiento de esos elementos por el recurrente.

38 Por otra parte, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 33, el público pertinente en el caso de autos para apreciar la existencia del renombre de la antigua marca checoslovaca y del nombre del Sr. Jan Nehera, así como de un aprovechamiento indebido de ese renombre, está integrado por los consumidores medios de los productos mencionados en el anterior apartado 4, a saber, el público en general de la Unión.

– *Contexto fáctico e histórico*

39 Ha quedado acreditado que el Sr. Jan Nehera, nacido en 1899 en Kostelec na Hané (actualmente en la República Checa), era un empresario del sector de la moda, que ejercía su actividad en Checoslovaquia en los años veinte, treinta y cuarenta. En particular, a principios de los años treinta, creó en Prostějov (actualmente en la República Checa) una empresa cuya razón social hacía referencia a su apellido y que fabricaba y comercializaba prendas de *prêt-à-porter* para mujeres, hombres y niños, así como accesorios. Gracias a modernos métodos de gestión y a un

uso intensivo de la publicidad, esta empresa tuvo cierto éxito en Checoslovaquia y en el extranjero. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, empleaba a cerca de 1 000 trabajadores y contaba con una red de más de 130 tiendas minoristas en Europa, Estados Unidos y África. Dicha empresa prosiguió su actividad durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el control efectivo de un nacional alemán tras una «fusión» impuesta al Sr. Jan Nehera. El 1 de enero de 1946, fue nacionalizada y su propiedad fue transmitida al Estado checoslovaco. A continuación, prosiguió su actividad bajo una nueva razón social que ya no hacía referencia al apellido de su fundador. En esa época, el Sr. Jan Nehera ya había abandonado Checoslovaquia y se había instalado en Marruecos, país en el que siguió explotando dos tiendas de ropa y donde falleció en 1958.

40 También consta que, a través de su empresa, el Sr. Jan Nehera solicitó en Checoslovaquia una marca idéntica a la marca controvertida, a saber, la antigua marca checoslovaca (véase el anterior apartado 7). Esta marca fue registrada en junio de 1936 con el número 6414 en el Registro checoslovaco de las Cámaras de Comercio, del que las partes coadyuvantes aportan un extracto. El Sr. Jan Nehera utilizó esta marca en los años treinta y cuarenta para comercializar, en Checoslovaquia y en el extranjero, los productos que su empresa fabricaba. También utilizó esa marca en sus tiendas de ropa marroquíes hasta los años cincuenta.

41 El recurrente, por su parte, es un empresario eslovaco que ejerce su actividad en el ámbito de la publicidad y del *marketing*. No tiene ningún vínculo de parentesco con el Sr. Jan Nehera o la familia de este. En 2006, solicitó y obtuvo en la República Checa el registro de una marca nacional idéntica a la antigua marca checoslovaca y a la marca controvertida; esta marca checa expiró en 2016. El 6 de mayo de 2013, solicitó el registro de la marca controvertida como marca de la Unión. Esta marca fue registrada el 31 de octubre de 2014 (véanse los anteriores apartados 2, 3 y 6). En 2014, comenzó a presentar colecciones de prendas de vestir para mujeres en desfiles de moda y a comercializarlas utilizando la marca controvertida.

– *Protección jurídica de la antigua marca checoslovaca y del nombre del Sr. Jan Nehera*

42 De los autos no se desprende —ni tampoco se alega por ninguna de las partes— que la antigua marca checoslovaca todavía estuviera registrada a nombre de un tercero en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. Al contrario, por una parte, la EUIPO reconoce que la antigua marca checoslovaca caducó en 1946. En efecto, del extracto del Registro checoslovaco de las Cámaras de Comercio presentado por las partes coadyuvantes se desprende que dicha marca fue cancelada en junio de 1946. Por otra parte, consta que, si bien una marca nacional idéntica a la antigua marca checoslovaca fue registrada a nombre de un tercero en la República Checa entre 1992 y 2002, esa marca había expirado antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

43 Tampoco se ha demostrado, y ni siquiera se ha alegado, que el nombre del Sr. Jan Nehera gozara de protección jurídica específica en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

– *Uso de la antigua marca checoslovaca y del nombre del Sr. Jan Nehera*

44 Tampoco se desprende de los autos —ni se ha alegado por ninguna de las partes— que un tercero utilizara la antigua marca checoslovaca o el nombre del Sr. Jan Nehera para comercializar prendas de vestir en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. En efecto, por una parte, la EUIPO reconoce que, a excepción de un cierto uso en Marruecos en los

años cincuenta por el Sr. Jan Nehera, dicha marca no fue utilizada después de 1946. Las partes coadyuvantes tampoco invocan ningún uso de la referida marca, ya sea en Europa tras la nacionalización de la empresa del Sr. Jan Nehera en 1946 o en Marruecos tras el fallecimiento de este en 1958. Por otra parte, no resulta que el tercero titular de una marca nacional idéntica a la antigua marca checoslovaca y registrada en la República Checa entre 1992 y 2002 la haya utilizado nunca.

– *Renombre de la antigua marca checoslovaca y del nombre del Sr. Jan Nehera*

45 Contrariamente a la División de Anulación, la Sala de Recurso estimó, en los apartados 33 y 34 de la resolución impugnada, por una parte, que el Sr. Jan Nehera era una «celebridad» y, por otra parte, que la antigua marca checoslovaca seguía gozando, al menos, de un «cierto renombre residual» y conservaba así un «valor histórico» en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

46 Las partes están de acuerdo en que la antigua marca checoslovaca y el nombre del Sr. Jan Nehera gozaban, al menos, de cierta notoriedad o de cierta fama en la Checoslovaquia de los años treinta y cuarenta. En cambio, discrepan sobre si dicho renombre o dicha fama persistía en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

47 En efecto, el recurrente opina que el Sr. Jan Nehera y la antigua marca checoslovaca están hoy totalmente olvidados. La EUIPO admite también que no parece existir, a primera vista, ningún elemento que pruebe que todavía gozan de renombre residual en la República Checa o en Eslovaquia. Solo las partes coadyuvantes sostienen que en 2013 todavía gozaban de renombre en esos dos Estados miembros.

48 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que, para demostrar la persistencia de ese renombre, las partes coadyuvantes se limitan, ante el Tribunal, a remitir a dos elementos de prueba, a saber, por una parte, un artículo de la enciclopedia Wikipedia dedicado al Sr. Jan Nehera y, por otra parte, una tesis universitaria de una estudiante checa sobre la nacionalización de la empresa del Sr. Jan Nehera y sobre la historia de esta empresa durante el período comprendido entre 1945 y 1948. Las partes coadyuvantes invocan, en particular, un extracto de dicha tesis universitaria según el cual «el nombre del [Sr.] Jan Nehera permaneció en la memoria como el de uno de los mayores empresarios checoslovacos del sector de la confección de la primera República [checoslovaca]».

49 Pues bien, aunque las dos pruebas invocadas por las partes coadyuvantes contienen información sobre la historia del Sr. Jan Nehera y de su empresa en los años treinta y cuarenta, no proporcionan ninguna información detallada que pueda demostrar que el Sr. Jan Nehera o la antigua marca checoslovaca eran aún conocidos en 2013 por una parte significativa del público pertinente. Por otra parte, la propia EUIPO considera que estos dos elementos de prueba carecen de fuerza probatoria.

50 A continuación, el recurrente señala acertadamente que las demás pruebas presentadas por las partes coadyuvantes ante la EUIPO tampoco pueden acreditar la persistencia del renombre del Sr. Jan Nehera ni de la antigua marca checoslovaca. Las partes coadyuvantes habían aportado al expediente de la EUIPO, por ejemplo, en primer lugar, una fotografía tomada en Marruecos en los años cincuenta que mostraba un establecimiento en el que figuraba la antigua marca checoslovaca; en segundo lugar, un folleto conmemorativo publicado en 2000 por la empresa eslovaca Ozeta con ocasión de su sexagésimo aniversario y que ponía de manifiesto la apertura

en 1940 de una fábrica en Trenčín (hoy en Eslovaquia) por la empresa del Sr. Jan Nehera, o, en tercer lugar, varios artículos de prensa y otros documentos relativos a la actividad del recurrente. Pues bien, estas diferentes pruebas no contienen ninguna información que acredite un conocimiento actual del Sr. Jan Nehera o de la antigua marca checoslovaca por parte del público pertinente en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

51 En particular, el recurrente llama la atención del Tribunal sobre la entrevista a un diseñador de moda aportada por las partes coadyuvantes. En esta entrevista concedida en 2015, es decir, mucho antes de la presentación de la solicitud de nulidad contra la marca controvertida y, por consiguiente, sin relación alguna con ella, el Sr. Samuel Drira, cofundador y redactor jefe de una revista de moda francesa, explicaba que no se le había informado de la existencia de la marca Nehera hasta un día antes de su llegada a Bratislava y de su reunión con el recurrente, quien le había propuesto convertirse entonces en director de creación en su empresa. Así pues, resulta que incluso un especialista en el sector de la moda contratado por el recurrente para iniciar su actividad de confección de prendas de vestir para mujeres ignoraba por completo la existencia de la antigua marca checoslovaca.

52 Por último, procede observar que transcurrieron cerca de siete décadas entre 1946, año durante el cual la antigua marca checoslovaca dejó de ser utilizada en Europa, y 2013, año en que el recurrente solicitó el registro de la marca controvertida.

53 En estas circunstancias, las partes coadyuvantes no han aportado la prueba, que les incumbe de conformidad con la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 34, de que, en 2013, la antigua marca checoslovaca todavía gozara de cierto renombre en la República Checa, en Eslovaquia o en otros Estados miembros ni de que el nombre del Sr. Jan Nehera fuera todavía famoso entre una parte significativa del público pertinente. De ello se deduce que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que dicha marca había conservado un «cierto renombre residual» y que ese nombre era todavía famoso en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

– Conocimiento por el recurrente de la existencia y del renombre pasado de la antigua marca checoslovaca y del nombre del Sr. Jan Nehera

54 Consta que, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 29 de la resolución impugnada, el recurrente tenía conocimiento de la existencia y del renombre pasado del Sr. Jan Nehera y de la antigua marca checoslovaca en el momento en que presentó la solicitud de registro de la marca controvertida.

55 En efecto, de los autos y, en particular, de las explicaciones del recurrente que figuran en la demanda y en un correo electrónico dirigido por él a la Sra. Sehnal el 16 de febrero de 2016 se desprende que buscaba una marca antigua, inutilizada y olvidada que podría utilizar para lanzar su propia actividad de confección de prendas de vestir para mujeres. Tras haber considerado varios nombres, decidió utilizar la marca Nehera Praguea, y posteriormente la antigua marca checoslovaca, para «rendir homenaje» a la «edad de oro de la industria textil checoslovaca de los años [treinta]» y, en particular, al Sr. Jan Nehera, al que consideraba una «gran figura» y un «símbolo» de dicho «período bendito» para el sector de la confección checoslovaco.

– *Apreciación global*

56 De los anteriores apartados 42 a 53 resulta que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, la antigua marca checoslovaca y el nombre del Sr. Jan Nehera ya no estaban registrados ni protegidos ni eran utilizados por un tercero para comercializar prendas de vestir, y ni siquiera gozaban de renombre entre el público pertinente.

57 Ahora bien, un comportamiento de parasitismo en relación con el renombre de un signo o de un nombre, como el evocado por la Sala de Recurso en la resolución impugnada para fundamentar la constatación de la mala fe del recurrente, solo es posible, en principio, si ese signo o ese nombre goza efectiva y actualmente de cierto renombre o de determinada fama (véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, apartado 29).

58 Así pues, el juez de la Unión ya comprobó la intención, por parte de una persona que solicitaba el registro de una marca de la Unión, de aprovecharse indebidamente del renombre residual de una marca anterior, incluso cuando esta ya no se utilizaba [sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240], o de la fama actual del nombre de una persona física [sentencia de 14 de mayo de 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, no publicada, EU:T:2019:329], en supuestos en los que ese renombre residual o esa fama habían sido debidamente acreditados. En cambio, declaró la inexistencia de usurpación del renombre de un término reivindicado por un tercero y, por lo tanto, la inexistencia de mala fe del solicitante de marca cuando dicho término no estaba registrado, ni se utilizaba, ni gozaba de renombre en la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, no publicada, EU:T:2018:860, apartados 68 a 71].

59 En estas circunstancias, al no existir un renombre residual de la antigua marca checoslovaca ni fama actual del nombre del Sr. Jan Nehera en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida, el uso posterior por el recurrente de esta última marca no podía, en principio, constituir un comportamiento de parasitismo que revelara la mala fe del recurrente.

60 Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que el recurrente tuviera conocimiento de la existencia y del renombre pasado del Sr. Jan Nehera y de la antigua marca checoslovaca (véanse los anteriores apartados 54 y 55). En efecto, la mera circunstancia de que el solicitante de marca sepa o deba saber que un tercero ha usado en el pasado una marca idéntica o similar a la marca solicitada no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de mala fe por parte de dicho solicitante [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada, y de 29 de noviembre de 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, no publicada, EU:T:2018:860, apartado 69].

61 No obstante, procede examinar también las demás alegaciones de la EUIPO y de las partes coadyuvantes, dirigidas, en esencia, a demostrar la intención de parasitismo y la mala fe del recurrente con independencia de la existencia de un renombre residual de la antigua marca checoslovaca y del nombre del Sr. Jan Nehera.

62 En primer lugar, la EUIPO, apoyada por las partes coadyuvantes, reprocha esencialmente al recurrente haber intentado crear una asociación entre su actividad, por una parte, y la antigua marca checoslovaca y el Sr. Jan Nehera, por otra. Según la EUIPO, el recurrente obtuvo una ventaja en el mercado al construir la imagen de su empresa sobre un vínculo explícito con una marca antiguamente renombrada y con un empresario antaño famoso.

63 A este respecto, es cierto que, como señaló en esencia la Sala de Recurso en el apartado 35 de la resolución impugnada, el recurrente estableció un vínculo entre su empresa y la antigua marca checoslovaca. En efecto, consta que, en múltiples ocasiones, hizo referencia a esa marca y al Sr. Jan Nehera en el marco de la estrategia de comunicación y de *marketing* de su empresa. Así, numerosos documentos del expediente, como, por ejemplo, el sitio de Internet de la empresa del recurrente, la página de dicha empresa en la red social Facebook y varios artículos de prensa, ponen de manifiesto que esa empresa «relanzó» e «hizo revivir» la antigua marca Nehera, creada por el Sr. Jan Nehera en los años treinta.

64 No obstante, procede recordar que, según la jurisprudencia, la existencia de un vínculo en la mente del público pertinente entre una marca posterior y un signo o un nombre anterior no basta, por sí misma, para apreciar la existencia de un beneficio obtenido indebidamente del renombre del signo o del nombre anterior (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 32, y de 3 de septiembre de 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, apartado 31).

65 Además, procede señalar que el concepto de aprovechamiento indebido del renombre de un signo o de un nombre se refiere al supuesto de que un tercero pretenda aprovecharse de un signo o un nombre anterior renombrado para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular o el usuario de ese signo o de ese nombre para crear y mantener la imagen de dicho signo o dicho nombre sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartado 49).

66 Ahora bien, en el caso de autos, el recurrente alega, sin ser contradicho por la EUIPO o las partes coadyuvantes, que, en 2013, el público pertinente había olvidado completamente la antigua marca checoslovaca y el nombre del Sr. Jan Nehera y que él mismo dedicó muchos esfuerzos, tiempo y dinero a hacer renacer la marca Nehera y dar a conocer la historia del Sr. Jan Nehera y de su empresa. De ello se deduce que, lejos de haberse limitado a explotar de manera parasitaria el renombre pasado de la antigua marca checoslovaca y del nombre del Sr. Jan Nehera, el recurrente realizó un esfuerzo comercial propio para revivir la imagen de dicha marca y restablecer así, a su costa, dicho renombre. En este contexto, la mera circunstancia de haber hecho referencia, a efectos de la promoción de la marca controvertida, a la imagen histórica del Sr. Jan Nehera y de la antigua marca checoslovaca no resulta contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

67 En segundo lugar, la EUIPO y las partes coadyuvantes sostienen que el recurrente trató de inducir a error al público haciéndole creer que era el continuador y el sucesor legítimo del Sr. Jan Nehera. En particular, las partes coadyuvantes reprochan al recurrente haber querido crear una «ilusión de continuidad» y una «falsa relación de herencia» entre su empresa y la del Sr. Jan Nehera. Las partes coadyuvantes mencionan también el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento

2017/1001, que establece que se denegará el registro de las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

68 A este respecto, es preciso señalar que no puede excluirse que, en determinadas circunstancias particulares, la reutilización por un tercero de una antigua marca antaño renombrada o del nombre de una persona antaño famosa pueda dar una falsa impresión de continuidad o de herencia de esa antigua marca o de esa persona. Tal podría ser el caso, en particular, cuando el solicitante de la marca se presente ante el público pertinente como el sucesor legal o económico del titular de la antigua marca, pese a que no existe ninguna relación de continuidad o de herencia entre el titular de la antigua marca y el solicitante de la marca. Tal circunstancia podría tenerse en cuenta para determinar, en su caso, la mala fe del solicitante de la marca y para declarar, en consecuencia, la nulidad de la nueva marca sobre la base de lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

69 No obstante, en el caso de autos, procede señalar de entrada que la Sala de Recurso no basó su razonamiento en la intención del recurrente de crear una falsa impresión de continuidad o de herencia entre su empresa y la del Sr. Jan Nehera.

70 A continuación, y en cualquier caso, no se ha demostrado, ni siquiera se ha alegado, que el recurrente haya reivindicado un vínculo de parentesco con el Sr. Jan Nehera o que se haya presentado como heredero y sucesor legal de este o de su empresa. Además, al indicar que había reactivado y resucitado una marca floreciente en los años treinta, el recurrente sugirió más bien una interrupción y, por tanto, una falta de continuidad entre la actividad del Sr. Jan Nehera y la suya propia. Por consiguiente, no parece que el recurrente haya intentado deliberadamente establecer una falsa impresión de continuidad o de herencia entre su empresa y la del Sr. Jan Nehera.

71 Por último, las disposiciones del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento 2017/1001 carecen por completo de pertinencia en el marco del presente recurso. En efecto, la Sala de Recurso declaró la nulidad de la marca controvertida no sobre la base de las disposiciones del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con las del artículo 7, apartado 1, letra g), del mismo Reglamento, relativas a las marcas que pueden inducir al público a error, sino únicamente sobre las del artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, relativas a la mala fe.

72 En tercer lugar, las partes coadyuvantes alegan que el recurrente intentó defraudar a los descendientes y los herederos del Sr. Jan Nehera y usurpar los derechos de estos al no obtener su acuerdo antes de solicitar el registro de la marca controvertida.

73 A este respecto, procede señalar, por una parte, que la Sala de Recurso no basó su razonamiento en la intención del recurrente de defraudar a los descendientes y los herederos del Sr. Jan Nehera o de usurpar sus derechos.

74 Por otra parte, y en cualquier caso, la antigua marca checoslovaca y el nombre del Sr. Jan Nehera ya no eran objeto de ninguna protección jurídica en beneficio de un tercero en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida (véanse los anteriores apartados 42 y 43). De ello se deduce que los descendientes y los herederos del Sr. Jan Nehera no eran titulares de ningún derecho que pudiera ser objeto de fraude o ser usurpado por el

recurrente. Por consiguiente, no se pone de manifiesto que, al solicitar el registro de la marca controvertida, el recurrente hubiese tenido intención de defraudar a los descendientes y los herederos del Sr. Jan Nehera o de usurpar sus supuestos derechos.

75 En cuarto lugar, las partes coadyuvantes alegan que el Sr. Jan Nehera fue privado de sus bienes de manera ilegal e injusta al nacionalizarse su empresa en 1946. Consideran que, de conformidad con el principio según el cual un derecho no puede nacer de un hecho ilícito (*ex injuria ius non oritur*), nadie puede en la actualidad aprovecharse de dicha injusticia para enriquecerse utilizando el nombre del Sr. Jan Nehera.

76 A este respecto, procede señalar que la nacionalización de la empresa del Sr. Jan Nehera en 1946 no es imputable al recurrente. Lo mismo puede decirse de la falta de protección y de uso de la antigua marca checoslovaca durante casi siete décadas, así como de la desaparición del renombre de esta marca y de la fama de su creador. En estas circunstancias, el hecho de que el Sr. Jan Nehera fuera privado de sus bienes de manera ilegal o injusta no demuestra la mala fe del recurrente.

77 En quinto y último lugar, la EUIPO alega que, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 36 de la resolución impugnada, el concepto de mala fe no implica necesariamente ningún grado de vileza moral.

78 A este respecto, basta señalar que, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 23, el concepto de mala fe presupone una actitud o una intención fraudulenta. Pues bien, en el caso de autos, la EUIPO y las partes coadyuvantes no han demostrado que el recurrente estuviera animado por una actitud o una intención fraudulenta al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

79 De todo lo anterior se desprende que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que el recurrente tenía la intención de aprovecharse indebidamente del renombre del Sr. Jan Nehera y de la antigua marca checoslovaca y al concluir que actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

80 Por lo tanto, procede estimar el motivo único del recurrente y anular la resolución impugnada.

Costas

81 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente asunto, han sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO y de las partes coadyuvantes. Dado que el recurrente solo ha solicitado que se condene a la EUIPO a cargar con las costas del procedimiento ante el Tribunal, procede condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las del recurrente en la presente instancia.

82 Además, el recurrente ha solicitado que se condene a la EUIPO a cargar con las costas del procedimiento de recurso ante la Sala de Recurso. A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Por consiguiente, procede condenar a la EUIPO a cargar también con los gastos indispensables en que haya incurrido el recurrente con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso.

83 Por otra parte, en virtud del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, las partes coadyuvantes cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima ampliada)

decide:

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 10 de marzo de 2021 (asunto R 1216/2020-2).

2) Condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Ladislav Zdút, incluidos los gastos indispensables efectuados con motivo del procedimiento de recurso ante la Sala de Recurso.

3) La Sra. Isabel Nehera, el Sr. Jean-Henri Nehera y la Sra. Natacha Sehnal cargarán con sus propias costas.

Kornezov Buttigieg Kowalik-Bańczyk

Hesse Petrlík

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de julio de 2022.

Firmas