Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)

de 21 de abril de 2021 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión MONOPOLY — Motivo de denegación absoluto — 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-663/19,

**Hasbro, Inc**., con domicilio social en Pawtucket, Rhode Island (Estados Unidos), representada por el Sr. J. Moss, Barrister,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por los Sres. P. Sipos y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

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

**Kreativni Događaji d.o.o**., con domicilio social en Zagreb (Croacia), representada por el Sr. R. Kunze, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de julio de 2019 (asunto R 1849/2017-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Kreativni Događaji y Hasbro,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada),

integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y los Sres. S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (Ponente), C. Iliopoulos y R. Norkus, Jueces;

Secretaria: Sra. A. Juhász-Tóth, administradora;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de septiembre de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de enero de 2020;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de enero de 2020;

celebrada la vista el 9 de octubre de 2020;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

1 El 30 de abril de 2010, la recurrente, Hasbro, Inc., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), 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)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo MONOPOLY.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos, tras la limitación introducida durante el procedimiento ante la EUIPO, en las clases 9, 16, 28 y 41 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 corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

– clase 9: «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; aparatos recreativos electrónicos; juegos electrónicos; juegos de ordenador; hardware informático; software informático; controles para su uso con los productos mencionados; tarjetas, discos, cintas, hilos y circuitos, todos conteniendo datos y/o software de ordenador; juegos recreativos; software de esparcimiento interactivo, en concreto, software de juegos informáticos, programas de juegos informáticos, cartuchos de juegos informáticos, discos de juegos informáticos; juegos de vídeo interactivos de realidad virtual compuestos de hardware y software; programas de juegos multimedia interactivos; software descargable para su uso en conexión con ordenadores y juegos informáticos, dispositivos de juegos portátiles, consolas de juegos, dispositivos de juegos de comunicación y teléfonos móviles; juegos electrónicos, incluyendo videojuegos; software de videojuegos, programas de videojuegos, cartuchos de videojuegos, discos de videojuegos, todo para su uso en conexión con ordenadores, dispositivos de juegos portátiles, consolas de juegos, dispositivos de comunicación y teléfonos móviles; terminales de lotería de vídeo; aparatos de videojuegos y de juegos de ordenador, en concreto máquinas de videojuegos para su uso con televisores; aparatos de juegos concebidos para su utilización con receptores de televisión; grabaciones de audio y/o vídeo; discos láser, videodiscos, discos fonográficos, discos compactos, CD-ROM con juegos, películas, esparcimiento y música; consolas de juegos; dispositivos de comunicación y teléfonos móviles; películas pregrabadas; programas y material de televisión, radio y esparcimiento pregrabados; partes y piezas para todos los productos mencionados»;

– clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales para la encuadernación de libros; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; partes y piezas para todos los productos mencionados»;

– clase 28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]; partes y piezas para todos los productos mencionados»;

– clase 41: «Educación; formación; esparcimiento; esparcimiento en forma de películas, programas de televisión y programas de radio; actividades deportivas y culturales».

4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 2010/146, de 9 de agosto de 2010.

5 La marca controvertida se registró el 25 de marzo de 2011 con el número 9071961.

6 Por otra parte, la recurrente también era titular de tres marcas denominativas de la Unión MONOPOLY registradas, la primera de ellas, el 23 de noviembre de 1998 con el número 238352 (en lo sucesivo, «marca anterior número 238352»); la segunda, el 21 de enero de 2009 con el número 6895511 (en lo sucesivo, «marca anterior número 6895511») y, la tercera, el 2 de agosto de 2010 con el número 8950776 (en lo sucesivo, «marca anterior número 8950776»).

7 La marca anterior número 238352 cubre los productos comprendidos en las clases 9, 25 y 28 que corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:

– clase 9: «Aparatos recreativos electrónicos; juegos electrónicos; juegos de ordenador; hardware para ordenadores; software para ordenadores; controles para su uso con los productos mencionados; tarjetas, discos, cintas, hilos y circuitos, todos con datos y/o software de ordenador, o para contener los mismos; juegos recreativos; partes y piezas de todos los productos mencionados»;

– clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería; partes y piezas de todos los productos mencionados»;

– clase 28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; partes y piezas de todos los productos mencionados».

8 La marca anterior número 6895511 cubre los «servicios de esparcimiento» comprendidos en la clase 41.

9 La marca anterior número 8950776 cubre los productos comprendidos en la clase 16 que corresponden a la descripción siguiente: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales para la encuadernación de libros; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés».

10 El 25 de agosto de 2015, la coadyuvante, Kreativni Događaji d.o.o., presentó una solicitud de nulidad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001], contra la marca controvertida para todos los productos y servicios designados por dicha marca. Según la coadyuvante, la recurrente actuó de mala

fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida debido a que constituía una solicitud reiterada de las marcas anteriores números 238352, 6895511 y 8950776 (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas anteriores») y tenía por objeto eludir la obligación de probar el uso efectivo de estas.

11 El 22 de junio de 2017, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad. Consideró, en particular, por un lado, que la protección de la misma marca durante un período de catorce años, en sí misma, no indicaba la intención de eludir la obligación de probar el uso efectivo de las marcas anteriores, y, por otro lado, que las alegaciones de la coadyuvante no estaban corroboradas por pruebas que demostrasen la mala fe de la recurrente al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

12 El 22 de agosto de 2017, la coadyuvante interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.

13 El 3 de agosto de 2018, se informó a las partes de que se celebraría un procedimiento oral a fin de comprender mejor las circunstancias particulares que subyacían tras la estrategia de la recurrente de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

14 El 12 de noviembre de 2018, la recurrente presentó el testimonio de una persona que trabajaba en su sociedad (en lo sucesivo, «testimonio»), acompañado de elementos de prueba.

15 La vista se celebró el 19 de noviembre de 2018 en la sede de la EUIPO.

16 El 21 de enero de 2019, la coadyuvante presentó observaciones sobre el acta y el contenido del procedimiento oral, en las que solicitaba que no se tuviera en cuenta el testimonio. La recurrente respondió el 22 de febrero de 2019 a dichas observaciones.

17 Mediante resolución de 22 de julio de 2019 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación, declaró la nulidad de la marca controvertida respecto de una parte de los productos y servicios cubiertos por ella, desestimó el recurso en todo lo demás y condenó a las partes a cargar con sus propias costas relativas a los procedimientos de nulidad y de recurso. En esencia, la Sala de Recurso consideró que las pruebas recabadas demostraban que, en relación con los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida idénticos a los productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores, la recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

## Pretensiones de las partes

18 La recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene en costas a la coadyuvante.

19 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

20 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente, incluidos los gastos del procedimiento ante la Sala de Recurso soportados por la coadyuvante.

## Fundamentos de Derecho

### *Sobre la determinación del Derecho material aplicable*

21 Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, a saber, el 30 de abril de 2010, que es determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable, los hechos del presente asunto 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 23 de abril de 2020, Gugler France/Gugler y EUIPO, C-736/18 P, no publicada, EU:C:2020:308, apartado 3 y jurisprudencia citada). En consecuencia, en el presente asunto, por lo que respecta a las normas sustantivas, las referencias que hacen la Sala de Recurso en la resolución impugnada y las partes en sus escritos procesales al artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 deben entenderse hechas al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, de idéntico tenor.

### *Sobre el objeto del litigio*

22 Si bien la recurrente solicita al Tribunal que anule la resolución impugnada en su totalidad, procede señalar que, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal en la vista, admitió que el objeto del litigio debía limitarse a la anulación de la resolución impugnada en la medida en que declaró la nulidad de la marca controvertida por cuanto designa los productos y servicios de las clases 9, 16, 28 y 41 mencionados en el punto 1 del fallo de la resolución impugnada, que eran idénticos a los productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores.

### *Sobre la admisibilidad del recurso*

23 En los apartados 17 a 19 de su escrito de contestación y en la vista, la coadyuvante alegó, en esencia, que, con arreglo a los artículos 172 y 177 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el recurso era manifiestamente inadmisible, debido a que en él no se mencionaba a la EUIPO como la parte contra la que se dirigía y a que su subsanación mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de octubre de 2019 no podía corregir dicha irregularidad en tiempo útil.

24 A este respecto, y como menciona la coadyuvante en el apartado 20 de su escrito de contestación, se ha de recordar que el juez de la Unión Europea puede apreciar, en función de las circunstancias de cada caso concreto, si una recta administración de la justicia justifica que se desestime un recurso en cuanto al fondo, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, apartados 51 y 52).

25 En las circunstancias del presente asunto, el Tribunal considera que, en aras de una recta administración de la justicia, procede examinar primero la fundamentación del recurso, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad, dado que, en cualquier caso y por las razones que se exponen a continuación, el recurso carece de fundamento.

***Sobre el fondo***

26 En apoyo de su recurso, la demandante invoca, en esencia, dos motivos, el primero de ellos basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la vulneración del derecho a un proceso equitativo.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009*

27 En el primer motivo, la recurrente cuestiona la apreciación de la Sala de Recurso de que actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

28 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

29 Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 establece que la nulidad de una 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 marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

30 A este respecto, antes de nada hay que señalar que, cuando el Reglamento n.º 207/2009 no define un concepto que figura en él, la determinación de su significado y de su alcance debe 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 (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, apartado 43 y jurisprudencia citada).

31 Así ocurre con el concepto de «mala fe» que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, a falta de definición de este concepto por parte del legislador de la Unión.

32 Mientras que, 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, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, los Reglamentos (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), n.º 207/2009 y 2017/1001, adoptados sucesivamente, se inscriben en un mismo objetivo, a saber, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Las normas sobre la marca de la Unión 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 (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 45 y jurisprudencia citada).

33 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 indicación de origen (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46).

34 Cabe añadir que, en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), el Tribunal de Justicia aportó diversas precisiones sobre la manera en que debía interpretarse el concepto de mala fe en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

35 Según el Tribunal de Justicia, para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, se deben tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión y, en particular, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o un servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo y, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).

36 Ahora bien, de la formulación adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartado 53, se desprende que los factores mencionados en dicha sentencia no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de marca al presentar una solicitud de registro [véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, Pangyrus/OAMI — RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 67 y jurisprudencia citada]. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se limitó a responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional que, en sustancia, tenían por objeto determinar si tales factores eran pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 22 y 38). Así, la inexistencia de alguno de esos factores no se opone necesariamente, puesto que depende de las circunstancias propias de cada caso, a que se considere que el solicitante actuó de mala fe [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 147].

37 A este respecto, es preciso subrayar que, en el punto 60 de sus conclusiones presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), la Abogada General Sharpston señaló que 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. En efecto, el objetivo de interés general de esta disposición, que consiste en impedir los registros de marca especulativos o contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios, se vería comprometido si la mala fe solo pudiera demostrarse en las circunstancias enumeradas con carácter limitativo en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, apartado 37).

38 Según reiterada jurisprudencia, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta el origen del signo controvertido y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación [véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, COLOURBLIND, T-257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 68 y jurisprudencia citada].

39 Procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 41).

40 A este respecto, se ha precisado que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 42).

41 Así, el concepto de mala fe se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios (sentencia de 7 de julio de 2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 28).

42 Incumbe a quien solicita la nulidad basándose en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 acreditar la existencia de circunstancias que permitan concluir que una solicitud de registro de una marca de la Unión fue presentada de mala fe, dado que se presume la buena fe de quien solicita el registro mientras no se demuestre lo contrario [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, no publicada, EU:T:2017:149, apartado 45 y jurisprudencia citada].

43 Cuando la EUIPO constata que las circunstancias objetivas del caso concreto invocadas por quien solicita la nulidad pueden dar lugar a que se desvirtúe la presunción de buena fe de que goza el titular de la marca en cuestión al presentar la solicitud de registro de dicha marca, incumbe a este último dar explicaciones plausibles acerca de los objetivos y de la lógica comercial que guían tal solicitud de registro.

44 En efecto, el titular de la marca de que se trate es quien está en mejor posición para explicar a la EUIPO las intenciones que le movieron a solicitar el registro de la marca y para proporcionarle elementos que la convenzan de que, pese a existir circunstancias objetivas, tales intenciones eran legítimas [véanse, en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 2017, PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO), T-132/16, no publicada, EU:T:2017:316, apartados 51 a 59, y, en este sentido y por analogía, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas), T-579/14, EU:T:2016:650, apartado 136].

45 Procede examinar a la luz de las consideraciones anteriores las diferentes alegaciones de la recurrente formuladas en el marco del primer motivo, que se compone, en esencia, de seis partes.

*– Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la aplicación incorrecta de las normas relativas a la apreciación de la mala fe*

46 En la primera parte del primer motivo, en primer lugar, la recurrente censura a la Sala de Recurso que no efectuara una apreciación global de todos los elementos pertinentes del caso concreto. Alega que la Sala de Recurso se concentró indebidamente en un aspecto, a saber, la ventaja administrativa consistente en no tener que acreditar el uso efectivo de la marca cuya solicitud se ha reiterado, e ignoró las muchas otras razones válidas que invocó para justificar su estrategia de solicitud de registro de marca.

47 En segundo lugar, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso que considerase, en el apartado 66 de la resolución impugnada, que toda solicitud reiterada de registro de marca equivalía automáticamente a una solicitud efectuada de mala fe. A juicio de la recurrente, tal proceder es contrario a los principios establecidos en la sentencia de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI — Pelikan (Pelikan) (T-136/11, no publicada, EU:T:2012:689), y en las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148). En tercer lugar, la recurrente estima errónea la indicación de la Sala de Recurso que figura en el apartado 79 de la resolución impugnada, según la cual «también [había] reconocido que la ventaja de [su] estrategia era que no tendría que probar el uso efectivo de la marca [controvertida] en un procedimiento de

oposición». Según la recurrente, los elementos de prueba demostraban que una de las ventajas asociadas a su práctica en materia de solicitud de registro de marca podía ser la eficacia administrativa, si bien no se trataba de la razón principal y ni siquiera de una razón esencial.

48 La EUIPO y la coadyuvante cuestionan el fundamento de esta parte del motivo.

49 A fin de examinar el fundamento de la alegación formulada en la primera parte del primer motivo, en primer lugar, ha de recordarse cuáles son los principios que rigen el Derecho de marcas de la Unión y la regla relativa a la prueba del uso de tales marcas. A este respecto, en primer término, procede señalar, como hace la Sala de Recurso en el apartado 29 de la resolución impugnada, que, en esencia, del considerando 2 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente considerando 3 del Reglamento 2017/1001) se desprende que el Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto garantizar una competencia no falseada. Por otra parte, ya se ha declarado que el Derecho de marcas constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener y que los derechos y facultades que la marca de la Unión confiere a su titular deben ser examinados en función de este objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 48 y jurisprudencia citada).

50 En segundo término, como señaló, en esencia, la Sala de Recurso en los apartados 31 y 32 de la resolución impugnada, si bien del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 9, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) resulta que el registro de una marca de la Unión confiere a su titular un derecho exclusivo, del considerando 10 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente considerando 24 del Reglamento 2017/1001) se desprende que solo está justificado proteger las marcas de la Unión y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente. En efecto, una marca de la Unión que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión. Por consiguiente, el no uso de una marca de la Unión puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 32).

51 En tercer término, por lo que respecta al uso efectivo de una marca de la Unión, procede recordar que, a tenor del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), «si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso».

52 Asimismo, a tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001], «se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de la falta de uso».

53 A este respecto, el artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 2, del Reglamento 2017/1001) establece que, «si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate».

54 La *ratio legis* del requisito de que una marca haya sido objeto de un uso efectivo para estar protegida con arreglo al Derecho de la Unión radica en el hecho de que la inscripción de una marca de la Unión en el registro de la EUIPO no puede asimilarse a un depósito estratégico y estático que confiera a un titular inactivo un monopolio legal por tiempo indefinido. Por el contrario, dicho registro debería reflejar fielmente las indicaciones que las empresas utilizan efectivamente en el mercado para distinguir sus productos y servicios en la vida económica [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Recticel (λ), T-215/13, no publicada, EU:T:2015:518, apartado 20 y jurisprudencia citada].

55 Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 35 de la resolución impugnada, de los principios que rigen el Derecho de marcas de la Unión y de la regla relativa a la prueba del uso expuestos en los apartados 49 a 53 anteriores se desprende que cuando se confiere un derecho exclusivo al titular de una marca ese derecho exclusivo solo puede protegerse si, al expirar el período de gracia de cinco años, dicho titular puede demostrar el uso efectivo de su marca. Tal régimen pondera los intereses legítimos del titular de la marca, por una parte, y los de sus competidores, por otra.

56 En segundo lugar, debe recordarse que de la jurisprudencia citada en el apartado 36 anterior se desprende que la inexistencia de un factor que el Tribunal de Justicia o el Tribunal General hubieran considerado relevante para demostrar la mala fe de un solicitante de marca en el contexto particular de un litigio o de una cuestión prejudicial de los que conocieron no se opone necesariamente a que se aprecie la mala fe de otro solicitante de marca en circunstancias diferentes. En efecto, como se ha recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, 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 hechos concretos.

57 En tercer lugar, si bien es cierto que no se prohíbe la solicitud reiterada de registro de una marca, no lo es menos que si tal solicitud se efectúa para evitar las consecuencias de la falta de uso de marcas anteriores puede constituir un elemento relevante que puede acreditar la mala fe del solicitante de tal registro (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Pelikan, T-136/11, no publicada, EU:T:2012:689, apartado 27).

58 Por último, en cuarto lugar, procede recordar cuáles son los elementos que llevaron a la Sala de Recurso a considerar que la solicitud reiterada de registro de las marcas anteriores revelaba la mala fe de la recurrente.

59 En primer término, en el apartado 71 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que la recurrente se había apoyado en la marca controvertida y en las marcas anteriores en el marco de dos procedimientos de oposición. A este respecto, constató que las resoluciones por las que se estimaron las pretensiones de la recurrente en esos procedimientos se basaban en la marca controvertida, habida cuenta de que no era necesario aportar la prueba del uso efectivo de dicha marca.

60 En segundo término, en el apartado 72 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que, en relación con las posibles razones de la solicitud de un nuevo registro de la misma marca, la recurrente había invocado ante los órganos de la EUIPO la reducción de la carga administrativa. La Sala de Recurso añadió, en esencia, que, según el testimonio prestado en la vista de 19 de noviembre de 2018 por una persona que trabajaba en la sociedad de la recurrente, esta presentaba nuevas solicitudes de registro por una serie de razones que podían facilitar su gestión en el plano administrativo, pero que no se trataba de la mera reiteración de solicitudes idénticas, ya que dichas solicitudes eran más amplias y estaban justificadas por razones comerciales válidas. Por otra parte, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 73 de la resolución impugnada, que, dado que las marcas anteriores no habían sido objeto de renuncia, el interés que tales solicitudes pudieran tener respecto a la reducción de la carga administrativa era difícil de apreciar, debido al incremento de trabajo y la mayor inversión que implicaban la acumulación de marcas idénticas.

61 En tercer término, en el apartado 75 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó, en esencia, que del testimonio prestado en la vista de 19 de noviembre de 2018 resultaba, en primer lugar, que el hecho de poder invocar el registro de una marca sin tener que acreditar su uso constituía una ventaja para la recurrente y que se trataba de algo conocido por todos los titulares de marcas; seguidamente, que no constituía la única motivación de las sucesivas solicitudes de marcas presentadas por la recurrente y, por último, que si una empresa poseía diversas marcas de diferente antigüedad, resultaba conveniente para dicha empresa oponerse a una marca solicitada con posterioridad sobre la base de una marca reciente no sometida a la prueba del uso con vistas a reducir los costes vinculados a la presentación de los elementos de prueba y a la asistencia a las vistas, en el sentido de que era más eficaz desde el punto de vista administrativo no tener que aportar tal prueba.

62 En cuarto término, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 77 de la resolución impugnada, que, según el testimonio, el hecho de que las sociedades presenten solicitudes de registro para marcas que ya son objeto de registros existentes en la Unión e incluyan en esas nuevas solicitudes productos o servicios cubiertos por las marcas anteriores era una práctica empresarial aceptada en la época pertinente.

63 En quinto término, habida cuenta de los elementos mencionados en los apartados 71 a 78 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 79 de dicha resolución, que la recurrente había reiterado deliberadamente una solicitud de registro de la marca MONOPOLY a fin de que esta cubriera también productos y servicios ya cubiertos por las marcas anteriores. Asimismo, constató que la recurrente había reconocido que la ventaja de esta estrategia era que no debería acreditar el uso efectivo de la marca controvertida en el marco de un procedimiento de oposición, lo que constituía uno de los factores tomados en consideración por la recurrente al registrar una marca, y añadió que no veía ninguna otra lógica comercial subyacente tras esa estrategia de presentación de solicitudes de registro.

64 En sexto término, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 80 de la resolución impugnada, que el hecho de que la recurrente hubiera alegado que se trataba de una práctica empresarial normal significaba claramente que el recurso a tal estrategia era intencionado.

65 Habida cuenta de todas estas circunstancias, por una parte, la Sala de Recurso concluyó, en el apartado 81 de la resolución impugnada, que la intención de la recurrente era en realidad beneficiarse de las normas del Derecho de marcas de la Unión creando artificialmente una situación en la que no tuviera que acreditar el uso efectivo de las marcas anteriores para los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida. Por otra parte, estimó, en el apartado 82 de la resolución impugnada, que debía considerarse que el comportamiento de la recurrente obedecía a la intención de falsear y de desequilibrar el régimen configurado por ese Derecho tal como ha sido establecido por el legislador de la Unión.

66 Procede examinar las alegaciones de la recurrente a la luz de los elementos recordados en los apartados 49 a 65 anteriores.

67 En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de que la Sala de Recurso consideró erróneamente, en el apartado 66 de la resolución impugnada, que toda solicitud reiterada de una marca de la Unión equivalía automáticamente a una solicitud efectuada de mala fe, tal alegación debe desestimarse, dado que se basa en una lectura errónea de la resolución impugnada. En efecto, es preciso señalar que, en los apartados 66 a 70 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se limitó a recordar la jurisprudencia aplicable para apreciar la eventual mala fe del titular de una marca de la Unión y que solo en los apartados 71 y siguientes de la resolución impugnada la Sala de Recurso examinó las circunstancias del caso concreto a la luz de la jurisprudencia y concluyó que la recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

68 Por otra parte, aun suponiendo que la alegación de la recurrente deba entenderse en el sentido de que censura a la Sala de Recurso que en la resolución impugnada considerase de manera general que toda solicitud reiterada necesariamente era efectuada de mala fe, también debe desestimarse.

69 En efecto, el razonamiento seguido por la Sala de Recurso, tal como se resume en los apartados 59 a 64 anteriores, pone de manifiesto sin ambigüedad que no es la presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca de la Unión lo que se consideró que revelara la mala fe de la recurrente, sino que de los autos resultara que su intención había sido eludir una regla fundamental del Derecho de marcas de la Unión, a saber, la relativa a la prueba del uso, para beneficiarse de este Derecho en detrimento del equilibrio del régimen de marcas de la Unión establecido por el legislador de la Unión.

70 A este respecto, procede subrayar que ninguna disposición de la normativa sobre marcas de la Unión prohíbe la presentación reiterada de una solicitud de registro de marca y que, por tanto, tal presentación no puede, en sí misma, acreditar la mala fe del solicitante si no concurren otros elementos relevantes invocados por el solicitante de la nulidad o la EUIPO. No obstante, es preciso señalar que, en el presente asunto, de las consideraciones de la Sala de Recurso se desprende que la recurrente admitió, e incluso sostuvo, que una de las ventajas que justificaban la solicitud de registro de la marca controvertida se basaba en el hecho de no tener que aportar la prueba del uso efectivo de dicha marca. Pues bien, tal comportamiento no puede considerarse legítimo, sino que debe considerarse contrario a los objetivos del Reglamento n.º 207/2009, a los principios que rigen el Derecho de marcas de la Unión y a la regla relativa a la prueba del uso, según se han recordado en los anteriores apartados 49 a 55.

71 En efecto, en las circunstancias particulares del presente asunto, la presentación reiterada de la solicitud de registro por parte de la recurrente esencialmente tenía por objeto, según admite ella misma, no tener que acreditar el uso de la marca controvertida, lo que en consecuencia prolongaba, para las marcas anteriores, el período de gracia de cinco años establecido en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

72 Por tanto, procede señalar que la estrategia de presentación de solicitudes de registro seguida por la recurrente, con el fin de eludir la regla relativa a la prueba del uso, no solo no es conforme a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 207/2009, sino que además recuerda ciertamente a la figura del abuso de Derecho, que se caracteriza por el hecho de que, en primer lugar, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, en segundo lugar, existe una voluntad de obtener un beneficio resultante de dicha normativa, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, apartado 39 y jurisprudencia citada).

73 En segundo lugar, en cuanto concierne a la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso se concentró indebidamente en un aspecto, a saber, la ventaja administrativa que representaba el no tener que acreditar el uso efectivo de la marca cuya solicitud de registro se reiteró, e ignoró las muchas otras razones válidas invocadas por la recurrente para justificar su estrategia de solicitud de marca (véase el apartado 46 anterior), procede considerar que, a la vista de los elementos recordados en los apartados 59 a 64 anteriores, no se puede sostener fundadamente que la Sala de Recurso se concentrara tan solo en dicho aspecto.

74 Cabe observar que, como subraya la EUIPO, 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, la Sala de Recurso tuvo en cuenta otras circunstancias. Así, en los apartados 71 y 80 de la resolución impugnada, constató que la recurrente se había beneficiado efectivamente de su estrategia de presentación reiterada de solicitudes de registro en el marco de dos procedimientos de oposición, al haber evitado tener que acreditar el uso de la marca controvertida.

75 Por otra parte, contrariamente a cuanto sostiene la recurrente en su recurso sin acreditarlo, la Sala de Recurso no ignoró las muchas otras razones que invocó para justificar su estrategia de presentación de solicitudes de registro de marca. Como se desprende de los apartados 61 a 64 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso examinó y consideró válidas las explicaciones de la recurrente según las cuales, en esencia, esta última pretendía proteger la marca MONOPOLY para otros productos y servicios con el fin de adaptarse a la evolución de la tecnología y a la expansión de sus actividades. Esta es la razón de que la Sala de Recurso no declarase la nulidad de la marca controvertida para los productos y servicios no cubiertos por las marcas anteriores. No obstante, como alega fundadamente la EUIPO, la Sala de Recurso no consideró que esas explicaciones pudieran justificar la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida para productos y servicios idénticos a los cubiertos por las marcas anteriores. A este respecto, consideró esencialmente, en los apartados 72 a 74 de la resolución impugnada, que la supuesta reducción de la carga administrativa a raíz de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida era difícilmente conciliable con los costes adicionales y la carga administrativa vinculados al mantenimiento de las marcas anteriores.

76 De lo anterior resulta que debe desestimarse la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso no efectuó una apreciación global de todos los elementos pertinentes del caso concreto por haberse concentrado indebidamente en un solo aspecto.

77 Por último, en tercer lugar, debe desestimarse la alegación de la recurrente de que, en esencia, la Sala de Recurso indicó de manera errónea en el apartado 79 de la resolución impugnada que la recurrente había admitido que la única ventaja de su práctica de presentación de solicitudes de registro era no tener que probar el uso efectivo de la marca en un procedimiento de oposición (véase el apartado 47 anterior). A este respecto, baste señalar que de los apartados 75, 76 y 79 de la resolución impugnada resulta claramente que la Sala de Recurso subrayó que solo se trataba de una de las ventajas, o de una de las motivaciones, de la estrategia de presentación de solicitudes de registro de la recurrente. Además, la Sala de Recurso indicó de manera expresa, en el apartado 76 de la resolución impugnada, que «el hecho de que la solicitud de registro no esté únicamente motivada por la ventaja de no tener que aportar la prueba del uso efectivo de la marca y de que entren en juego otras razones, en sí mismo, no hac[ía] aceptable tal estrategia».

78 A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar la primera parte del primer motivo.

*– Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en la inexistencia de cualquier perjuicio a causa de la actividad de la recurrente*

79 En la segunda parte del primer motivo, en primer lugar, la recurrente sostiene que su comportamiento no le confirió ninguna ventaja a fin de obtener o ser titular de una marca sobre la que no disponga de ningún derecho. En segundo lugar, subraya que el juego de sociedad Monopoly es tan famoso que resultaría ilusorio presumir que no ha utilizado la marca MONOPOLY para juegos. Pues bien, aduce que obligarla a acreditar el uso de esta marca para juegos de sociedad en el marco de un procedimiento de nulidad conlleva una exposición a costes considerables. En tercer lugar, sostiene que, si se confirmara la resolución impugnada, la División de Anulación de la EUIPO se vería desbordada por asuntos en los que se invocaría la mala fe cada vez que se reiterase la solicitud de una marca que designara productos o servicios idénticos o similares. Por último, en cuarto lugar, la recurrente alega, en relación con el examen del perjuicio, que la resolución impugnada no constata en modo alguno que exista un perjuicio real, sino que únicamente concluye de manera implícita que teóricamente podría resultar un perjuicio de la potencial prolongación del período de gracia de cinco años. Sin embargo, a su juicio, tal perjuicio teórico en ningún caso debería llevar a concluir que actuó fraudulentamente.

80 La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

81 De entrada, procede desestimar las alegaciones primera y cuarta de la recurrente, según las cuales, en sustancia, su comportamiento no le procuró ninguna ventaja y no conllevó ningún perjuicio (véase el apartado 79 anterior). En efecto, como sostiene esencialmente la coadyuvante, es preciso señalar que ni el Reglamento n.º 207/2009 ni la jurisprudencia ofrecen una base para considerar que, en el presente asunto, el hecho de obtener una ventaja u ocasionar un perjuicio sea relevante para apreciar la mala fe de la recurrente al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

82 En cuanto concierne a la segunda alegación, relativa al uso de la marca MONOPOLY para los juegos, la Sala de Recurso estimó fundadamente, en el apartado 81 de la resolución impugnada, que la cuestión de si la recurrente habría podido acreditar efectivamente tal uso carecía de pertinencia, puesto que lo que debe evaluarse es la intención del solicitante de una marca. Por otra parte, y en todo caso, como recuerda la EUIPO, el uso acreditado de dicha marca que invoca la recurrente solo se refiere a juegos de mesa, y no al conjunto de productos y servicios para los que se declaró nula la marca controvertida.

83 Por último, la alegación de que la División de Anulación se vería desbordada por asuntos en los que se invocaría la mala fe si se confirmase la resolución impugnada debe desestimarse, al ser inoperante. En cualquier caso, esta alegación no está respaldada por ningún elemento concreto y, por consiguiente, constituye una mera especulación.

84 De lo anterior resulta que debe desestimarse la segunda parte del primer motivo.

*– Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en la falta de examen específico de cada una de las marcas anteriores*

85 En la tercera parte del primer motivo, en primer lugar, la recurrente alega que la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida no responde en modo alguno al esquema tradicional de una presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca unos meses antes de que finalice el período de gracia de cinco años. Sostiene que, en consecuencia, la Sala de Recurso cometió un error al ignorar que, habida cuenta de las fechas de registro de las marcas anteriores números 6895511 y 8950776, la marca controvertida no se presentó en una fecha próxima a la fecha de expiración del período de gracia de cinco años de que gozaba cada una de esas marcas anteriores. En segundo lugar, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso que considerase las solicitudes de registro de las marcas anteriores como si en realidad se tratara de una única solicitud de registro.

86 La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

87 Por lo que respecta a la primera alegación presentada por la recurrente, procede señalar que esta sostiene fundadamente que la solicitud de registro de la marca controvertida no se presentó en una fecha próxima a las de expiración de los períodos de gracia de las marcas anteriores números 6895511 y 8950776. En efecto, dado que la marca anterior número 6895511 fue registrada el 21 de enero de 2009 y la marca anterior número 8950776 el 2 de agosto de 2010, el registro de la marca controvertida prolongó el período de gracia relativo a la falta de uso de la primera de esas dos marcas anteriores dos años y dos meses para los servicios cubiertos por ella comprendidos en la clase 41 y prolongó el de la segunda de esas dos marcas anteriores cerca de ocho meses para los productos cubiertos por ella comprendidos en la clase 16.

88 Sin embargo, contrariamente a lo que da a entender la recurrente, este hecho no basta por sí solo para considerar que no actuó de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

89 A este respecto, como subraya en esencia la EUIPO, independientemente de cuánto se prolongue un período de gracia, lo que importa es la intención del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de registro. Pues bien, cabe recordar que la recurrente admitió, e incluso sostuvo, que una

de las ventajas que justificaron la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida era no tener que aportar la prueba del uso efectivo de dicha marca. Por consiguiente, si bien la prolongación de los períodos de gracia de las marcas anteriores no es especialmente larga, la recurrente obtuvo la ventaja deseada, consistente en no tener que acreditar el uso de la marca MONOPOLY durante un período adicional de dos años y dos meses para los servicios cubiertos por la marca anterior número 6895511 comprendidos en la clase 41 y de cerca de ocho meses para los productos cubiertos por la marca anterior número 8950776 comprendidos en la clase 16.

90 Por lo que respecta a la segunda alegación, según la cual la Sala de Recurso consideró las solicitudes de registro de las marcas anteriores como si en realidad se tratara de una única solicitud de registro, tal alegación debe desestimarse. En efecto, de los apartados 54 a 62 de la resolución impugnada se desprende claramente que la Sala de Recurso tuvo en cuenta a la vez los diferentes productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores y las diferentes fechas de presentación de la solicitud de registro de dichas marcas.

91 De lo anterior resulta que debe desestimarse la tercera parte del primer motivo.

*– Sobre la cuarta parte del primer motivo, basada en la falta de consideración del hecho de que la recurrente adoptó una práctica habitual y ampliamente aceptada*

92 En la cuarta parte del primer motivo, la recurrente alega, en esencia, que la Sala de Recurso no podía considerar que hubiera actuado de mala fe al reiterar la solicitud de registro de sus marcas anteriores, puesto que se trataba de una práctica empresarial habitual y manifiestamente aceptada. Añade que no se le puede reprochar que obrara de mala fe, ya que actuó «siguiendo las indicaciones de los abogados locales acerca de sus solicitudes de registro en general». Alega, asimismo, que la Sala de Recurso pretendió convertirla en ejemplo de cómo pretendía modificar la normativa, lo que, a su juicio, reconoce en el apartado 87 de la resolución impugnada, en el que admitió elaborar unilateralmente una nueva normativa. Por último, la recurrente sostiene que, si se confirmara la resolución impugnada, ella misma y muchos otros titulares de marcas de la Unión verían confiscados sus derechos de propiedad por la EUIPO.

93 La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

94 En primer lugar, procede señalar que los argumentos expuestos por la recurrente en esta parte del motivo carecen de todo fundamento. En efecto, se limita a alegar que la presentación reiterada de la solicitud de registro de marcas anteriores es una práctica habitual, sin aportar el menor elemento de prueba en apoyo de esta alegación. En cualquier caso, es preciso señalar que ni el Reglamento n.º 207/2009 ni la jurisprudencia ofrecen una base para descartar la eventual mala fe de la recurrente por que siguiese una práctica empresarial habitual y actuara según las indicaciones de sus abogados. Como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 78 de la resolución impugnada, el mero hecho de que otras empresas puedan recurrir a una determinada estrategia de presentación de solicitudes de registro no hace necesariamente que esa estrategia sea legal y aceptable. Por otra parte, como subraya en esencia la EUIPO, la cuestión de si tal estrategia es conforme o no al Reglamento n.º 207/2009 debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto. Pues bien, de las consideraciones anteriores se desprende que la recurrente trató deliberadamente de eludir una regla fundamental del Derecho de marcas de la Unión, a saber, la relativa a la prueba del uso, para obtener un beneficio en detrimento del equilibrio del régimen configurado por este Derecho, tal como ha sido establecido por el legislador de la Unión. Por consiguiente, si bien nada impide que el titular de una marca de la Unión pueda reiterar la solicitud de registro de dicha marca, la intención de la recurrente debe considerarse contraria a los objetivos del Reglamento n.º 207/2009 (véase el apartado 70 anterior). En las circunstancias particulares del presente asunto, la recurrente no puede invocar válidamente, suponiendo que estuvieran acreditados, ni el hecho de que fuese habitual que las empresas adoptaran

la misma estrategia de presentación de solicitudes de registro de marca, ni el hecho de que hubiera actuado siguiendo las indicaciones de sus abogados a fin de refutar la apreciación de que actuó de mala fe.

95 En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de que, en esencia, la Sala de Recurso modificó la normativa, según reconoce en el apartado 87 de la resolución impugnada, tal alegación debe desestimarse. En efecto, como observa acertadamente la coadyuvante y en contra de cuanto alega la recurrente, la Sala de Recurso se limitó a aplicar la normativa en vigor y la jurisprudencia existente y no reconoció en modo alguno «modificar la normativa». Por lo demás, el hecho de que la Sala de Recurso se refiriera, en el apartado 87 de la resolución impugnada, a la jurisprudencia existente de las Salas de Recurso contradice la alegación de la recurrente, que carece de fundamento.

96 Por último, la alegación de que la recurrente y un número significativo de otros titulares de marcas verían confiscados sus derechos de propiedad por la EUIPO si se confirmara la resolución impugnada no está respaldada por ningún elemento concreto y, por tanto, constituye una mera especulación que no puede sino desestimarse.

97 De lo anterior resulta que debe desestimarse la cuarta parte del primer motivo.

*– Sobre la quinta parte del primer motivo, basada en que la Sala de Recurso incurrió en error al declarar la nulidad de la marca controvertida para los productos denominados «relacionados» cubiertos por esta marca, pese a que tales productos no eran idénticos a los cubiertos por las marcas anteriores*

98 En la quinta parte del primer motivo, la recurrente impugna, en esencia, la apreciación de la Sala de Recurso de que los productos «máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]» cubiertos por la marca controvertida, por una parte, y los «juegos, juguetes» designados por la marca anterior número 238352, por otra, son idénticos.

99 En su opinión, el hecho de que se concluyera que dichos productos eran idénticos pone de manifiesto la falta de comprensión de los diferentes mercados afectados. En particular, por lo que respecta a las «máquinas tragaperras», la recurrente subraya que son objeto de una actividad muy regulada y se dirigen a los adultos, que constituyen un público diferente de aquel al que se destinan los juguetes o los juegos de sociedad. Añade que, al jugar en una máquina tragaperras, se plantea la cuestión de si dicha máquina debe considerarse un juego o un juguete. Por esta razón, un sistema de presentación de solicitudes de registro como el controvertido en el presente asunto suscita inevitablemente interrogantes, ya que algunos productos no se inscriben claramente en una clase u otra.

100 La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

101 Con carácter preliminar, ha de señalarse que la recurrente no ha desarrollado ninguna alegación específica para intentar demostrar que la Sala de Recurso considerara erróneamente que las «máquinas de juegos de azar» y los «naipes [cartas para jugar]» cubiertos por la marca controvertida y los «juegos, juguetes» designados por la marca anterior número 238352 eran productos idénticos. Se limita a presentar, sin fundamentarla suficientemente, una alegación relativa a las «máquinas tragaperras», que sostiene que no son idénticas a los «juegos» cubiertos por la marca anterior número 238352.

102 En el presente asunto, procede recordar que, en esencia, la Sala de Recurso consideró en el apartado 60 de la resolución impugnada que los términos generales «juegos» y «juguetes», que describen determinados productos designados por la marca anterior número 238352, englobaban los productos «máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]». Así, estimó que los

«juegos» y los «juguetes», cubiertos por la marca anterior número 238352, y los productos «máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]», a los que se refiere la marca controvertida, eran idénticos.

103 Debe confirmarse esta apreciación de la Sala de Recurso.

104 En efecto, si bien es cierto que la clasificación de los productos y servicios se efectúa con fines exclusivamente administrativos, de modo que los productos y servicios no pueden considerarse similares por el mero hecho de que figuren en la misma clase y no puedan considerarse diferentes por el mero hecho de que figuren en clases diferentes, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, los productos pueden considerarse idénticos cuando los productos a que se refiere la solicitud de marca están incluidos en una categoría más general a la que se refiere la marca anterior [véase la sentencia de 7 de septiembre de 2006, Meric/OAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, apartado 29 y jurisprudencia citada].

105 Pues bien, en este caso, como sostiene la EUIPO, los productos designados por la marca controvertida, pertenecientes a la clase 28, que son las «máquinas de juegos de azar», las «máquinas tragaperras» y los «naipes [cartas para jugar]», deben considerarse incluidos en la categoría más general de los «juegos», también pertenecientes a la clase 28, cubiertos por la marca anterior número 238352. Es evidente que el concepto muy general de «juegos» abarca numerosos tipos de juegos, entre ellos los que designa la marca controvertida antes mencionados. Por tanto, no puede censurarse válidamente a la Sala de Recurso que considerase que los productos «máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]», cubiertos por la marca controvertida y pertenecientes a la clase 28, y los «juegos», designados por la marca anterior número 238352 y pertenecientes también a la clase 28, eran productos idénticos.

106 Por último, no son pertinentes las alegaciones de la recurrente de que las «máquinas tragaperras» son objeto de una actividad muy regulada y se dirigen a los adultos, que constituyen un público diferente de aquel al que se destinan los juguetes o los juegos de sociedad. En efecto, como ya se ha señalado en el apartado 105 anterior, la categoría de «juegos», cubiertos por la marca anterior número 238352, es suficientemente amplia para incluir las «máquinas de juegos de azar», las «máquinas tragaperras» y los «naipes [cartas para jugar]», designados por la marca controvertida, y, por tanto, para que pueda considerarse que dichos productos designados por esas dos marcas son idénticos.

107 De lo anterior resulta que debe desestimarse la quinta parte del primer motivo.

*– Sobre la sexta parte del primer motivo, basada en que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el comportamiento de la recurrente no había permitido una mayor eficacia administrativa*

108 En la sexta parte del primer motivo, la recurrente rebate la apreciación que figura en el apartado 73 de la resolución impugnada, según la cual, en esencia, era difícil ver cómo la carga administrativa que pesa sobre ella podría reducirse por la solicitud reiterada de registro de una marca idéntica a las marcas anteriores. La recurrente aduce que aportó numerosos elementos de prueba, en particular el testimonio, que demostraban que esa práctica le habría permitido obtener una mayor eficacia administrativa, mientras que la apreciación contraria de la Sala de Recurso no se ve corroborada por ninguna prueba.

109 La EUIPO y la coadyuvante cuestionan el fundamento de esta parte del motivo.

110 En el presente asunto, debe subrayarse que la apreciación que figura en el apartado 73 de la resolución impugnada se basa en la constatación de que la recurrente no renunció a ninguna de sus marcas anteriores, que en la actualidad están cubiertas por la marca controvertida. Por otra parte, la Sala de

Recurso subrayó que, como había alegado la coadyuvante, el «mantenimiento de las marcas idénticas existentes implica[ba] una acumulación de marcas […] que requ[ería] un incremento de las tareas de tipo administrativo y una mayor inversión, debido, por ejemplo, al pago de las tasas de solicitud y de los gastos de solicitud vinculados a los representantes legales para cada marca solicitada y registrada, al coste de las tasas de renovación para cada marca, a los gastos de seguimiento administrativo en el seno de la empresa de la titular y del bufete de abogados, a los gastos de supervisión y control de las diferentes marcas con el fin de garantizar la inexistencia de marcas idénticas o similares y a los gastos relativos a los procedimientos de oposición incoados para defender cada una de las diferentes marcas».

111 En estas circunstancias, la recurrente no puede sostener válidamente que la Sala de Recurso efectuara la apreciación que figura en el apartado 73 de la resolución impugnada sin disponer de la menor prueba y basándose únicamente en su propia convicción.

112 En cuanto a la alegación de la recurrente de que aportó pruebas de la eficacia administrativa derivada de la solicitud de registro de la marca controvertida, es preciso señalar que no está fundamentada en modo alguno. En efecto, se limita a indicar, por una parte, que la solicitud de registro de la marca controvertida «era la manera en que la recurrente gestionaba su enorme cartera de marcas» y, por otra parte, que utiliza un sistema informatizado de registro, por lo que la introducción de una marca adicional en ese sistema no es un trámite administrativo complejo.

113 Por último, en cuanto a la alegación de que, en el marco de tal apreciación, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la importancia de la cuestión de la prioridad de que gozan las marcas anteriores cuando su titular adopta una decisión sobre su eventual renovación, no cabe sino desestimarla, ya que carece de pertinencia respecto a la cuestión de si la carga administrativa que pesa sobre la recurrente podía reducirse reiterando la solicitud de una marca idéntica a las marcas anteriores.

114 De lo anterior resulta que procede desestimar la sexta parte del primer motivo y, por tanto, el primer motivo en su totalidad.

*Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a un proceso equitativo*

115 En el segundo motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso, en primer lugar, que vulnerase su derecho a un proceso equitativo, al haber basado su apreciación en determinados aspectos del litigio que no sometió a la recurrente, incurriendo de ese modo en una vulneración del derecho a un procedimiento imparcial; en segundo lugar, que se pronunciara como un órgano jurisdiccional de primera instancia, privándola de un nivel de recurso, y, en tercer lugar, que tomara en consideración otros asuntos relativos a las marcas anteriores sin informar a la recurrente.

116 La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento del segundo motivo.

117 Con carácter preliminar, ha de recordarse, en cuanto respecta a la vulneración del derecho a un proceso equitativo invocado por la recurrente, que, según la jurisprudencia, la aplicación a los procedimientos ante las salas de recurso de la EUIPO del derecho a un «proceso» equitativo está excluida, dado que estos procedimientos no son de naturaleza jurisdiccional, sino administrativa [véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 2014, Comptoir d'Épicure/OAMI — A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, no publicada, EU:T:2014:1072, apartado 71, y de 3 de mayo de 2018, Raise Conseil/EUIPO — Raizers (RAISE), T-463/17, no publicada, EU:T:2018:249, apartado 22 y jurisprudencia citada]. De ello se deduce que el segundo motivo de la recurrente, en la medida en que se basa en la vulneración del derecho a un proceso equitativo, debe desestimarse por infundado.

118 Aun suponiendo que el segundo motivo se deba interpretar en el sentido de que la recurrente invoca una vulneración de su derecho a ser oída en virtud del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), procede igualmente desestimarlo.

119 A este respecto, debe recordarse que, según el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, las resoluciones de la EUIPO solo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposición constituye una aplicación específica del principio general de protección de los derechos de la defensa, consagrado, por lo demás, en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual debe darse a las personas cuyos intereses se vean afectados por decisiones de las autoridades públicas la posibilidad de exponer debidamente su punto de vista [véase la sentencia de 8 de febrero de 2013, Piotrowski/OAMI (MEDIGYM), T-33/12, no publicada, EU:T:2013:71, apartado 16 y jurisprudencia citada].

120 El derecho a ser oído reconocido por el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 abarca todos los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho en los que se basa el acto decisorio, pero no comprende la posición final que adopte la Administración (véase el auto de 8 de septiembre de 2015, DTL Corporación/OAMI, C-62/15 P, no publicado, EU:C:2015:568, apartado 45 y jurisprudencia citada)

121 Procede añadir que, en este caso, como alegan sustancialmente tanto la EUIPO como la coadyuvante, del desarrollo del procedimiento celebrado ante los órganos de la EUIPO se desprende que las partes tuvieron ocasión de debatir diferentes aspectos del presente asunto. Así, el 12 de noviembre de 2018, la recurrente presentó el testimonio. La vista ante la Sala de Recurso se celebró el 19 de noviembre de 2018. El 21 de enero de 2019, la coadyuvante presentó observaciones sobre el acta y el contenido de la fase oral, en las que solicitaba que no se tuviera en cuenta el testimonio, y la recurrente respondió el 22 de febrero de 2019.

122 Pues bien, es preciso señalar que la recurrente no ha demostrado que se le privara de la posibilidad de pronunciarse sobre determinados aspectos del litigio en los que la Sala de Recurso basó su posición final. Por tanto, con independencia de su insuficiente fundamentación, la alegación de la recurrente de que no se le preguntó de manera específica sobre determinados aspectos del litigio no puede prosperar.

123 Por último, en cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que el derecho de defensa solo resulta vulnerado a causa de una irregularidad del procedimiento en la medida en que esta haya tenido repercusiones concretas en las posibilidades de defensa de las empresas imputadas. Por lo tanto, el incumplimiento de las normas vigentes que tienen como finalidad proteger el derecho de defensa solo puede viciar el procedimiento administrativo si se acredita que este habría podido desembocar en un resultado diferente de no haberse producido tal incumplimiento [véase la sentencia de 12 de mayo de 2009, Jurado Hermanos/OAMI (JURADO), T-410/07, EU:T:2009:153, apartado 32 y jurisprudencia citada]

124 No obstante, en el presente asunto, la recurrente no presenta ningún hecho ni formula ninguna alegación que demuestren que si hubiera sido consultada por la Sala de Recurso sobre determinados aspectos del litigio el procedimiento administrativo habría podido desembocar en un resultado diferente. No facilita información alguna sobre las posibilidades de defenderse de las que sostiene haber sido privada ni sobre los elementos que, según afirma, habría presentado o invocado si hubiera tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las cuestiones que, en su opinión, se le deberían haber planteado.

125 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo y, por tanto, el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la alegación de la coadyuvante sobre la inadmisibilidad de determinados anexos presentados por la recurrente ante el Tribunal.

## Costas

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

127 La coadyuvante solicitó, además, que se condenara a la recurrente a reembolsarle los gastos efectuados por ella a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO. A este respecto, debe recordarse 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 tanto, procede estimar la pretensión de la coadyuvante de que se condene a la recurrente a reembolsar los gastos indispensables efectuados por ella a efectos del procedimiento ante la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)

decide:

**1) Desestimar el recurso.**

**2) Condenar a Hasbro, Inc., al pago de las costas, incluidos los gastos efectuados por Kreativni Događaji d.o.o. a efectos del procedimiento ante la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**

Marcoulli Frimodt Nielsen Schwarcz

Iliopoulos Norkus

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de abril de 2021.

Firmas