

Anxo Tato Plaza
Julio Costas Comesaña
Pablo I. Fernández Carballo-Calero
Francisco J. Torres Pérez
Sara Louredo Casado
Directores

Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V

MERCANTIL



**NUEVAS TENDENCIAS EN EL
DERECHO DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL V**

CONSEJO EDITORIAL

MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA

JOAN EGEA FERNÁNDEZ

ISABEL FERNÁNDEZ TORRES

JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET

JAVIER LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA

BELÉN NOGUERA DE LA MUELA

LUIS PRIETO SANCHÍS

FRANCISCO RAMOS MÉNDEZ

RICARDO ROBLES PLANAS

SIXTO SÁNCHEZ LORENZO

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ

JOAN MANUEL TRAYTER JIMÉNEZ

JUAN JOSÉ TRIGÁS RODRÍGUEZ
Director de publicaciones

NUEVAS TENDENCIAS EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL V

Directores

Anxo Tato Plaza

Julio Costas Comesaña

Pablo I. Fernández Carballo-Calero

Francisco J. Torres Pérez

Sara Louredo Casado

Colección: Derecho mercantil

Directora:

Isabel Fernández Torres

Profesora titular de Derecho mercantil

Universidad Complutense de Madrid

Esta obra ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación financiado por la Xunta de Galicia en la convocatoria de grupos de referencia competitiva «Análise dos novos retos que afrontan o Dereito do traballo e o Dereito mercantil derivados da concentración dos mercados de bens e servizos e do uso da intelixencia artificial nas relacións laborais e nas actividades económicas» (2025-2027). Grupo de Investigación DMT (Grupo de la Universidad de Vigo de referencia competitiva); y del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: «El Derecho de la competencia y de la propiedad intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales» (2023-2026).



Reservados todos los derechos. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 270, 271 y 272 del Código Penal vigente, podrá ser castigado con pena de multa y privación de libertad quien reproducere, plagiar, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

Este libro ha sido sometido a un riguroso proceso de revisión por pares.

© 2026 Los autores

© 2026 Atelier

Santa Dorotea 8, 08004 Barcelona

e-mail: editorial@atelierlibros.es

www.atelierlibrosjuridicos.com

Tel.: 93 295 45 60

ISBN: 979-13-88096-64-8

Depósito legal: B 5333-2026

Diseño y composición: Addenda, Pau Claris 92, 08010 Barcelona

www.addenda.es

Impresión: Winihard

LA MALA FE EN EL DERECHO DE MARCAS: A PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRÁCTICA COMÚN 13 SOBRE SOLICITUDES DE MARCA PRESENTADAS DE MALA FE

Bad faith in Trademark Law: regarding the publication of common practice 13 on trademark applications filed in bad faith

*Belén García Álvarez**

RESUMEN: La acción de nulidad absoluta por mala fe en materia de marcas es un instrumento muy relevante, a pesar de su carácter excepcional, puesto que en no pocas ocasiones resulta ser el único instrumento viable para solucionar un conflicto marcario, y, en definitiva, una práctica desleal en el mercado. Resulta conveniente analizar su aplicación a propósito de la relativamente reciente publicación y adopción de la Práctica Común 13 sobre Solicitudes de marca presentadas de mala fe en marzo de 2024.

PALABRAS CLAVE: marcas; nulidad absoluta; mala fe; práctica común.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. CONTEXTO Y ASPECTOS QUE SE TRATAN EN LA PRÁCTICA COMÚN 13. III. CONCEPTO DE MALA FE Y CARGA DE LA PRUEBA. 1. Concepto de mala fe.

* Profesora Encargada Doctora de Derecho mercantil. Universidad de Deusto. Dirección de correo electrónico: belen.garcia@deusto.es.

Trabajo realizado en el marco del Equipo de investigación «Constitución económica y justicia social» reconocido por el Gobierno Vasco para el período 2022-2025 (IT1768-22) y en el marco del Proyecto de Investigación «La transformación del Derecho de la competencia, de los mercados y de los sistemas de pago tras la digitalización», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación (Ref. PID2022-139741OB-C22).

2. Carga de la prueba y otros elementos. IV. LOS ESCENARIOS DE MALA FE. 1. Premisa. 2. Apropiación indebida de derechos de terceras partes. 3. Abuso del sistema de marcas. 4. Otros posibles escenarios de mala fe. V. LOS FACTORES DE MALA FE. 1. Factor obligatorio: intención desleal del solicitante. 2. Factores no obligatorios. 2.1. Consideraciones generales. 2.2. Conocimiento o presunto conocimiento del solicitante de que un tercero está utilizando o tiene un derecho anterior idéntico o similar. 2.3. Grado de protección jurídica del que goza el derecho anterior del tercero. 2.4. Identidad o similitud entre la marca impugnada y el derecho o derechos anteriores. 2.5. Identidad o similitud de los productos o servicios en cuestión. 2.6. Riesgo de confusión. 2.7. Relación previa entre las partes. 2.8. El origen de la marca impugnada y su uso desde su creación. 2.9. Cronología de los acontecimientos que han llevado a la presentación de la marca impugnada. 2.10. La lógica comercial honesta que subyace a la presentación de la marca impugnada. 2.11. Una solicitud de compensación financiera. 2.12. El patrón del comportamiento o las acciones del solicitante. VI. CONCLUSIONES. VII. BIBLIOGRAFÍA.

ABSTRACT: The action for absolute invalidity due to bad faith in trademark matters is a highly relevant instrument, despite its exceptional nature, since it often proves to be the only viable instrument for resolving a trademark dispute and, ultimately, an unfair market practice. It is worth analyzing its application in light of the relatively recent publication and adoption of Common Communication 13 Trademark Applications made in Bad Faith in March 2024.

KEYWORDS: trademarks; absolute nullity; bad faith; common practice.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. CONTEXT AND ASPECTS COVERED IN COMMON PRACTICE 13. III. NOTION OF BAD FAITH AND BURDEN OF PROOF. 1. Notion of Bad Faith. 2. Burden of proof and other aspects. IV. SCENARIOS OF BAD FAITH. 1. Preliminary considerations. 2. Misappropriation of the rights of third parties. 3. Abuse of the trademark system. 4. Other possible scenarios of bad faith. V. FACTORS FOR THE ASSESSMENT OF BAD FAITH. 1. Mandatory factor: Applicant's dishonest intention. 2. Non-mandatory factors. 2.1. General remarks. 2.2. The applicant's knowledge or presumed knowledge that the third party has an earlier identical or similar right. 2.3. Degree of legal protection enjoyed by the third party's earlier right. 2.4. Identity or similarity between the contested trademark or the earlier rights. 2.5. Identity or similarity of the goods and/or services at issue. 2.6. Likelihood of confusion. 2.7. Previous relationship between the parties. 2.8. Origin of the contested trademark and its use since its creation. 2.9. Chronology of events leading up to the filing of the contested trademark. 2.10. Honest commercial logic behind the filing of the contested trademark. 2.11. Request for financial compensation. 2.12. Pattern of the applicant's behaviour or actions. VI. CONCLUSIONS. VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Las marcas y los nombres comerciales son derechos de propiedad industrial esenciales para que las empresas puedan competir en el mercado, puedan diferenciarse y los consumidores o usuarios puedan conocer la procedencia de las prestaciones correspondientes. En este contexto, tenemos un sistema de marcas de la Unión Europea y un sistema nacional que conviven y se complementan, pudiendo las empresas elegir qué registro les interesa en función de su actividad y estrategia empresarial.

Pues bien, en el marco de las relaciones de competencia en el mercado pueden existir conflictos entre marcas y/o nombres comerciales, que por diversas razones no se puedan arreglar conforme a los instrumentos ordinarios de la le-

gislación marcaría. La acción de nulidad absoluta por mala fe se presenta como la última herramienta del sistema, y se enfrenta a cierta incertidumbre jurídica por la inexistencia de un concepto específico o propio de mala fe, así como de los factores para su evaluación en la legislación tanto nacional como europea sobre marcas. Se sostiene así una evaluación caso por caso, que conlleva un notable grado de inseguridad jurídica.

En este contexto, se enmarca el objeto principal de este trabajo que es el análisis de la Práctica Común número 13 sobre solicitudes de marca presentadas de mala fe en el pasado mes de marzo de 2024 (en adelante, PC13). Las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual continúan colaborando en el contexto de la convergencia de las prácticas en materia de marcas, dibujos y modelos con el objetivo de incrementar la transparencia, la seguridad jurídica y la previsibilidad en beneficio tanto de los examinadores como de los usuarios de dichas oficinas.

En este trabajo se pretende analizar primeramente el concepto de mala fe recogido en la PC13 y el reparto de la carga de la prueba entre el solicitante y el titular de la marca impugnada. A continuación, se examinarán los dos escenarios que se plantean y desarrollan en la PC13 para los supuestos de solicitud de mala fe. Igualmente, se abordarán los factores que se prevén en la PC13 para la evaluación de la mala fe en solicitudes de anulación, en especial el factor obligatorio relativo a la intención desleal del solicitante. Los factores no obligatorios también serán objeto de atención en este trabajo. Finalmente, se expondrán una serie de conclusiones sobre el objeto de este trabajo.

II. CONTEXTO Y ASPECTOS QUE SE TRATAN EN LA PRÁCTICA COMÚN 13

Se prevé en la LM y en el Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE) un sistema de extinción de las marcas que presenten algún tipo de inconveniente o defecto que impida el mantenimiento de su registro en la Oficina de registro correspondiente. El procedimiento se regula detalladamente en los arts. 58-63 LM y en los arts. 58-61ter del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, Reglamento de Marcas)¹. La solicitud de nulidad absoluta se debe presentar por vía directa ante la OEPM (art. 58.1. a) LM), y solo por vía de reconvencción ante la jurisdicción civil, concretamente ante la Sección Mercantil de los Tribunales de Instancia (DA 1º.2. LM)². Este cambio

1. Sobre el procedimiento, vid., *in extenso*, por todos, MASSAGUER, J., «La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas», *LA LEY mercantil*, 102, mayo 2023, *LA LEY* 4481/2023.

2. En las Directrices EUIPO, punto 3.3., se establece qué no será pertinente la acción de nulidad absoluta por mala fe en los procedimientos de examen ni en los de oposición, es decir, en el marco

competencial entró en vigor este 14 de enero de 2023 tal como señaló la DF7º del Real Decreto-Ley 23/2018³. Hay dudas sobre si este cambio legislativo que otorga competencia directa a las Oficinas de Registro para conocer de las acciones de nulidad absoluta por mala fe supondrá alguna modificación en la interpretación de esta causa de nulidad absoluta o no⁴. En definitiva, si las Oficinas de Registro serán menos propensas a estimar casos de mala fe que los órganos jurisdiccionales en cuanto que supone revisar decisiones de ellos mismos en un pasado más o menos lejano. En todo caso, el cambio legislativo era obligatorio dado que el artículo 45 de la Directiva 2015/2436 no dejaba margen alguno al imponer la obligación de un procedimiento administrativo de nulidad y de caducidad de las marcas, revisable eso sí por los Tribunales⁵. La resolución que ponga fin al procedimiento por nulidad podrá ser recurrida en alzada ante el Director de la OEPM, una vez agotada la vía administrativa se podrá recurrir a las secciones especializadas en materia mercantil de las Audiencias Provinciales (art. 52.1 13.º bis LEC) y en casación al Tribunal Supremo.

III. CONCEPTO DE MALA FE Y CARGA DE LA PRUEBA

1. Preliminar

La nulidad absoluta puede darse bien porque el signo registrado como marca contraviene lo dispuesto en el artículo 5 LM y en el art. 7 RMUE que recoge las prohibiciones absolutas de registro, bien porque el solicitante al presentar la solicitud de la marca hubiera actuado de mala fe (art. 51.1.LM y art. 59.1. RMUE). Además, la acción de nulidad absoluta, al contrario de lo que sucede con la acción de nulidad relativa o con la acción de caducidad, es imprescriptible (art. 51.2. LM; art. 59 RMUE). El hecho de que la acción de nulidad absoluta sea imprescriptible y que la causa relativa a la mala fe no supone que el signo distintivo en sí no pueda ser usado y registrado como marca y/o nombre comercial convierten en principio a esta causa en un último remedio para solucionar un conflicto entre dos personas titulares de marcas enfrentadas por ello a lo largo de los años⁶.

de los procedimientos de registro, por lo que solo cabe mediante solicitudes presentadas directamente a la EUIPO o vía reconvencción en procedimientos de infracción.

3. Conforme a la DA1º.1. LM las normas contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP), se aplicarán en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma.

4. GIMENO BEVIA, V., «La nulidad de la marca nacional», *LA LEY mercantil*, núm. 58, mayo 2019, LA LEY 7129/2019.

5. Cabe destacar que según la DA 5º LM los plazos máximos de resolución de que dispone la OEPM son de 24 meses en los procedimientos de nulidad desde la fecha de recepción de la solicitud de nulidad. Si no se cumplen estos plazos, se considerará desestimada la solicitud de nulidad por silencio administrativo, por lo que se abre la puerta al solicitante de la nulidad para acudir a los Tribunales.

6. Se plantea en MASSAGUER, J., «La protección jurídica de la marca registrada posterior (O la vida de una marca en las rendijas del sistema)», *LA LEY mercantil*, 74, Noviembre 2020, LA LEY

En la PC13 se remarca, ante todo, tanto en la introducción como en el apartado 1.1, que la evaluación de la mala fe siempre se llevará a cabo caso por caso, reconociendo así de alguna manera no solo la excepcionalidad de su estimación, sino también la dificultad de su determinación concreta⁷.

Igualmente, debe resaltarse que, debido al último paquete legislativo europeo de reforma del sistema marcario, todas las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados miembros tienen la obligación de evaluar la mala fe como causa de nulidad absoluta⁸.

En cualquier caso, la última reforma europea seguía sin incluir una definición de lo que debe entenderse como mala fe, ni ninguna indicación de los factores que podrían tenerse en cuenta para concluir que un solicitante estaba actuando de mala fe al presentar una solicitud de marca. Por todo ello, la PC13 ha tenido sobre todo como referencia la Jurisprudencia de la UE que ha ido ofreciendo algunas orientaciones al respecto en varias de sus resoluciones. Esta situación supone un reto difícil para los titulares de las marcas en cada Estado miembro a la hora de defenderlas en múltiples jurisdicciones.

2. Concepto de mala fe

La legislación marcaria ni define ni delimita el concepto de mala fe (art. 51 LM y art. 52.1.b) RMUE)⁹. Y, por ello, se plantea si hay que remitirse sin más al

14185/2020, pp. 9-10, una cuestión delicada como es la situación del titular de una marca anterior que no puede interponer una acción de nulidad relativa contra el titular de una marca posterior por causa de la tolerancia de su uso, en concreto, si el recurso a la mala fe se debe plantear únicamente en sede de nulidad absoluta o si se pueden interponer acciones civiles por infracción del derecho de marca y plantear en la demanda la mala fe y la no aplicación de la limitación del art. 41 bis 2 en relación con el art. 52.2 de la LM. El autor considera que no hay problema en usar la segunda vía, pero desde luego no es una cuestión que esté tan clara, y por ello en este trabajo solo hacemos referencia a la primera.

7. En la PC13 se hace referencia brevemente y de manera superficial al alcance de la denegación o cancelación por mala fe. Se indica únicamente que existirá mala fe, en general, para todos los productos y los servicios impugnados para los que la marca impugnada fue registrada, pero que cabe una posible anulación parcial de la marca sin entrar en ulteriores consideraciones tras la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Sky 29 del 1 de 2020 C 3-71/18, 2020: 45 párrafo 61. La solicitud de nulidad en principio podrá comprender la totalidad o una parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca impugnada (art. 58.3. LM; art. 59.3. RMUE). En definitiva, la nulidad debería extenderse en principio a todas las clases de productos o servicios para los cuales esté registrada la marca anulada, porque la protección del interés general de que el tráfico mercantil sea leal lleva a esa conclusión. No obstante, si el solicitante de la nulidad solo pide la nulidad de la marca para determinadas clases de productos o servicios por considerar que solamente en relación con ellos la solicitud se hizo de mala fe, podría ser posible la estimación parcial. Así en Directrices EUIPO, punto 3.3.5., citando Sentencia de TJUE 11 de julio de 2013, T-321/10, EU:T:2013:372, 48, (TOL). ESPIGARES HUETE, J.C., «Solicitud de registro de marca. Prácticas desleales y mala fe», *Revista Lex Mercatoria*, Vol. 14, 2020, p. 75.

8. Esta obligación tenía como límite temporal, el 14 de enero de 2023.

9. Así también en las Conclusiones de la Abogada General Sharpston de 11 de junio de 2009 en el caso Lindt Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, (TOL).

concepto general de la mala fe en el Derecho civil, y si hay que valorarla desde una perspectiva objetiva, o subjetiva, o ambas perspectivas. Nuestro Alto Tribunal pareció poner inicialmente el acento en el aspecto subjetivo de la mala fe a la hora de interpretar la Ley de Marcas de 1988¹⁰. Posteriormente la interpretación se fue objetivizando¹¹.

A nivel europeo se considera que se trata de un concepto autónomo que debe interpretarse de manera uniforme por todos los EEMM según las pautas establecidas en su Jurisprudencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Una posible definición de la mala fe, según las Conclusiones del Conclusiones de la Abogada General Sharpston de 11 de junio de 2009 en el caso Lindt Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, (TOL), sería que es «la conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o prácticas comerciales y empresariales leales». En las Directrices EUIPO, punto 3.3.2., se continúa diciendo que la acción de nulidad absoluta por mala fe «cumple el objetivo de interés general de impedir los registros de marcas que sean abusivos o contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios. Estos registros son contrarios al principio de que el Derecho de la Unión Europea no puede ampliarse para incluir las prácticas abusivas por parte de un comerciante, que impiden lograr el objetivo de la legislación en cuestión (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33)».

Por todo ello, solamente se pueden extraer orientaciones sobre su significado y alcance en la Jurisprudencia de la UE. Basándose en Jurisprudencia reiterada de la UE y en el significado habitual de mala fe en el lenguaje corriente, el PC13 asume que la noción general de mala fe en las solicitudes de marca presupone la presencia de una motivación subjetiva por parte del solicitante de la marca, a saber, una intención desleal u otro motivo siniestro o deshonesto, que normalmente se establecerá por referencia a criterios pertinentes, coherentes y objetivos. Por consiguiente, este concepto implica una conducta que se aparta de los principios aceptados de comportamiento ético o de prácticas comerciales o empresariales y empresariales leales, que pueden identificarse mediante la evaluación de los hechos objetivos de cada caso.

Sin embargo, a su vez en la PC13 se afirma que la mala fe no puede limitarse a una categoría limitada de circunstancias específicas, y que debe interpretarse a la luz del contexto específico del Derecho de marcas. En efecto, el Derecho de marcas tiene por objeto contribuir al sistema de competencia no falseado de la Unión Europea, en el que cada empresa, para atraer y retener a sus clientes por las características y en su caso calidad de sus productos o servicios, debe poder haber registrado como marca signos que permitan al consumidor, sin posibilidad de confusión, distinguir dichos productos o servicios de otros que tengan un

10. Véase, por ejemplo, la STS de 25 de enero de 2007 (TOL), y POSADAS MARTÍNEZ, A., «La solicitud de marca efectuada con mala fe», *op.cit.*, pp. 7-9.

11. Véanse, por ejemplo, las SSTS de 23 de noviembre de 2010 (TOL), la de 13 de enero de 2021 (TOL) y la de 7 de febrero de 2012 (TOL).

origen diferente. Se reconoce expresamente así una doble finalidad: primero, proteger a los consumidores sirviendo de enlace informativo y proporcionándoles un medio para considerar y seleccionar entre productos y servicios alternativos; y, segundo, incentivar y recompensar la inversión de una marca en calidad, características y otros aspectos de sus productos o servicios¹². Se pone así el énfasis en la PC13 en el doble interés general latente en el Derecho de marca, por un lado, como instrumento de las empresas para identificarse en el mercado y diferenciar sus productos o servicios y que pueden considerar como un activo inmaterial de la misma, y, por otro, como mecanismo de protección a los consumidores y usuarios que les permite tener carta información condensada en los signos que constituyen las marcas.

3. Carga de la prueba y otros elementos

El derecho de marca nace en principio con el registro del signo como tal, el registro tiene en consecuencia un carácter constitutivo, que supone el establecimiento de un principio de buena fe registral¹³. En este sentido, la nulidad por mala fe es una cláusula de cierre o válvula de escape del sistema registral. Por consiguiente, la mala fe no se presume, por lo que debe probarse suficientemente¹⁴.

En esta dirección, se remarca en la PC13 que la carga inicial de la prueba recae en el solicitante de la nulidad, existiendo de hecho una presunción de buena fe del solicitante de la marca en cuestión. Esto es coherente con el principio general de no presumir la mala fe, por ser además una circunstancia excepcional¹⁵.

Sin embargo, se afirma a su vez que cuando se constate en base a circunstancias subjetivas del caso concreto una posible mala fe, quebrará la presunción de buena fe y el solicitante de la marca registrada deberá proporcionar explicaciones plausibles sobre los objetivos y la lógica comercial perseguidos por la solicitud de registro de dicha marca. Se argumenta para justificar este cambio que el titular del registro de la marca es quien se encuentra mejor posicionado para proporcionar información sobre sus intenciones y acreditar que dichas intenciones sean o fueron legítimas¹⁶.

12. Así en, entre otros, GARCIA PÉREZ, R., «La acción de nulidad de la marca», *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, edición 1, LA LEY 3824/2019, y POSADAS MARTÍNEZ, A., «La solicitud de marca efectuada con mala fe:», *op. cit.*, p. 6.

13. Así en la Exposición de Motivos de la LM. Véase también GARCIA SEDANO, T., «El concepto de mala fe y Ley de Marcas», *Práctica de Tribunales*, núm.115, Julio-agosto 2015, LA LEY 4628/2015.

14. Así también en Directrices EUIPO, punto 3.3.3., y en, entre otras, en la Sentencia 13 de diciembre de 2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, 57, (TOL).

15. Véase, al respecto, por todos, sobre la presunción de buena fe, GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La nulidad de la marca inscrita*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023, Capítulo V.

16. El mero silencio del titular del registro impugnado no debe considerarse indicativo de mala fe sin más, aunque si las pruebas presentadas por el solicitante de la nulidad son lo suficientemente convincentes para refutar la presunción de que la solicitud se presentó de buena fe y él no presenta ninguna explicación o prueba, se concluirá que existe mala fe.

Además, el momento pertinente de evaluación de la mala fe es el momento de la presentación de la solicitud de registro¹⁷ o la fecha en la que se designó a la Unión Europea o al Estado miembro pertinente en el caso de marcas internacionales. En consecuencia, en la PC13 se afirma que no resulta en principio relevante la intención del titular actual que adquirió la marca después de su fecha de presentación, aunque sí que debe en su caso valorarse el vínculo o relación entre el solicitante y el titular actual¹⁸. En realidad, se trata de que en muchas ocasiones la prueba de que el titular actuó con mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro se debe basar en sus conductas o actitudes posteriores a la presentación de la misma.

IV. LOS ESCENARIOS DE MALA FE

1. Premisa

En la PC 13 se distingue y se otorga gran relevancia a los escenarios de mala fe y a los factores en la evaluación o apreciación de la existencia de mala fe en cada caso.

Pues bien, los escenarios de mala fe se refieren a situaciones concretas en las que varios factores pertinentes para la evaluación de la mala fe deben aparecer e interactuar para llegar a la conclusión de que existía mala fe por parte del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de la marca. En cambio, un factor es solo un elemento que puede tenerse en cuenta durante la apreciación de la mala fe, siendo generalmente un solo factor por sí solo insuficiente para poder concluir la existencia de mala fe en un supuesto de hecho concreto.

En particular, se distinguen dos escenarios de la mala fe, sin perjuicio de que puedan identificarse otros escenarios, en especial, en la futura Jurisprudencia de la Unión Europea: primero, la apropiación indebida de derechos de terceras partes; y, segundo, el abuso del sistema legal de marcas.

2. Apropiación indebida de derechos de terceras partes

Este primer escenario genérico de mala fe se divide en el PC 13 en dos situaciones concretas:

17. Así también en VARIOS, *Manual informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa*, OEPM, [en línea], (2022), <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Nulidad_y_Caducidad_Administrativa.pdf>, [Consulta:22/10/2023], p. 6.

18. Puede ser relevante conocer si el actual titular de la marca impugnada es una persona jurídica que pertenece al mismo grupo de empresas que el solicitante; si es una persona física o jurídica que ha celebrado un acuerdo con el solicitante por ejemplo para presentar una solicitud de marca en su propio nombre; o si es una persona jurídica en la que el solicitante ocupó u ocupa un cargo determinado que puede ser de cierta importancia o relevancia.

En primer lugar, se produce una apropiación indebida de los derechos de terceras partes cuando el solicitante tiene como objetivo los intereses de un tercero específico, esto es, tiene la intención de perjudicar, de manera incompatible con las prácticas leales, los intereses de un tercero. Habrá que acreditar que el solicitante tenía conocimiento o un supuesto conocimiento del derecho o derechos existentes de terceras partes, y que ha presentado la solicitud de la marca impugnada sin su consentimiento y con la intención de apropiarse injustamente de la titularidad del derecho. Esta conducta se puede producir debido a un comportamiento parasitario

En la PC13 se destaca que se trata de un comportamiento parasitario, al ser supuestos en que la marca impugnada se presentó con la intención desleal de aprovecharse gratuitamente de la reputación, incluida la reputación residual, de un derecho anterior o beneficiarse de un derecho anterior independientemente de su grado de reconocimiento en el mercado¹⁹. En esta dirección, la PC13 no requiere que el derecho anterior sea una marca de renombre, aunque sí lo considera un factor al poder indicar con claridad la existencia de una intención desleal por parte del solicitante de la marca impugnada.

En segundo lugar, puede haberse producido la infracción de una relación fiduciaria previa entre el solicitante de la marca impugnada y el tercero con un derecho anterior. Esto es, puede existir algún tipo de acuerdo de cooperación o colaboración empresarial entre el solicitante de la marca y el demandante en su impugnación que imponga al solicitante de manera expresa o implícita un deber general de confianza y lealtad en relación con los intereses del titular de los derechos anteriores, el solicitante de la nulidad.

3. Abuso del sistema de marcas

El segundo escenario de mala fe previsto en la PC13 es el abuso del sistema de marcas. Esta situación se produce cuando el solicitante ha solicitado la marca impugnada para fines distintos de los que corresponden a las funciones esenciales de la marca²⁰. Para ello debe darse, en primer lugar, una combinación de circunstancias objetivas en las que, a pesar de la observancia formal de los requisitos establecidos por la legislación marcaria, no se ha alcanzado la finalidad de dichas normas; y, en segundo lugar, existe la intención de obtener una ventaja de dichas normas creando artificialmente las condiciones previstas para la obtención o mantenimiento de dicha ventaja. En definitiva, hay una estrategia por

19. Habrá que tener en cuenta el mercado que sea conveniente en cada caso, puede ser fuera de la Unión Europea.

20. Véase, al respecto, por todos, GALACHO ABOLAFIO, A.F., *La nulidad de la marca inscrita*, cit., Capítulo V.

parte del solicitante de la marca impugnada de obtener una ventaja indebida del régimen legal marcario²¹.

Se distinguen a su vez dos situaciones concretas en este segundo escenario de mala fe:

Primero, puede tratarse de un registro defensivo por parte del solicitante de la marca impugnada. En otras palabras, el solicitante se está aprovechando de que una marca registrada no puede declararse caducada por falta de uso hasta que hayan transcurrido cinco años desde su registro, y no tienen intención de usarla. Esta conducta del solicitante puede limitar la gama de signos que otros pueden registrar como marcas e impedir a otras empresas sean o no competidores²² la oportunidad de utilizar dicha marca o una marca similar para productos o servicios idénticos o similares. En realidad, se trata de un comportamiento parasitario que restringe la competencia limitando las posibilidades en mayor o menor medida a las empresas competidoras. En la PC13 se afirma que no se trata de examinar el uso efectivo de la marca registrada, sino de valorar si en el momento de presentación de la solicitud de la marca impugnada, el solicitante tenía el propósito o la intención o la posible finalidad o intención de utilizarla en el mercado de acuerdo con las funciones esenciales de la marca o no²³. Precisamente, en este contexto, el solicitante de la marca impugnada puede usar en contra del demandante la excepción de prueba de uso²⁴. El que pide la evaluación de la mala fe tendrá en no pocas ocasiones una marca o marcas anteriores en conflicto con la marca posterior impugnada y tendrá que acreditar en ese caso su uso efectivo para todas las clases de productos o servicios para los que la/s tenga registrada/s con los requisitos temporales de un periodo máximo de 5 años desde la fecha de registro y que no puede interrumpirse después durante más de 5 años consecutivos. Si no ha habido ese uso, tendrá que justificar las razones para ello (arts. 39 y 41.2. LM)²⁵. En consecuencia, el

21. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2007 y MARCO ALCALÁ, L. A., «Causas de nulidad absoluta (artículo 51)», *Comentario a la Ley de Marcas*, Vol.I, Bercovitz Rodríguez-Cano (Dir.) García-Cruces (Dir. Adj.), Aranzadi, Cizur Menor, 2008.

22. En el PC13 solo se destaca que sean empresas competidoras, pero también es un problema el no poder usarlo por parte de otras empresas no competidoras.

23. Si un solicitante intenta deliberadamente obtener el registro de una marca para una amplia gama de productos o servicios con intención de utilizar solo con algunos de ellos, pero con la intención de impedir que otros lo hagan también puede constituir mala fe. No es aceptable la intención del solicitante de reforzar la protección de su derecho abusando en consecuencia del sistema legal previsto, que permite salvo renombre la convivencia de signos idénticos o similares para productos o servicios distintos si no hay renombre. Y el renombre hay que lograrlo.

24. VARIOS, *Manual informativo sobre prueba de uso. Un nuevo medio de defensa*, OEPM [en línea] (2021), <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folleto/Manual_de_prueba_de_uso_marzo_2021.pdf>, [Consulta: 22/10/2023].

25. Hay que tener en cuenta aquí el problema adicional que puede surgir en torno al uso efectivo de su/s marca/s por parte del solicitante de la nulidad absoluta por mala fe en una forma que puede diferir en mayor o menor medida de la registrada en su momento. Al respecto cabe destacar la importancia de VARIOS, *CP 8: uso de la marca en una forma que difiera de la registrada*, EUIPO [en línea] (2020), <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publi

solicitante de la mala fe se arriesga a perder su/s marca/s si la prueba de uso no se considera suficiente²⁶.

Segundo, se pone el foco en las denominadas como solicitudes reiteradas²⁷. No se descarta de manera automática que alguien pueda tener un interés legítimo en volver a presentar una solicitud de marca como parte de una nueva estrategia empresarial o una adaptación a cambios en el mercado mediante el registro de una nueva versión modernizada o actualizada de sus marcas registradas anteriores o una ampliación de las clases de productos o servicios para los cuales la marca correspondiente está registrada, pero se examina con cierta desconfianza. Por ello, en la PC13, aunque sea solo en circunstancias concretas y específicas, si se demuestra que la intención del solicitante, al volver a presentar la solicitud de marca, era abusar del sistema de marcas se considerará que la nueva presentación se ha realizado de mala fe atendiendo a la titularidad de las marcas en liza, si se mantiene o no la identidad, o si pertenecen al mismo grupo de empresas, o si existe una posible conexión, vínculo o acuerdo entre ellos, al igual que si las representaciones de las marcas en conflicto son idénticas o similares, si los productos o servicios de las marcas en conflicto son idénticos o similares, o si el alcance territorial también es idéntico o similar²⁸.

Realmente en ambas situaciones habrá que analizar, aunque la PC13 no lo especifica de manera expresa para ambas, todos los elementos concurrentes para comprobar si la solicitud de la marca impugnada fue con fines especulativos (por ejemplo, si se ha pedido una indemnización económica para su retirada) o con fines de bloqueo a actuales o potenciales competidores.

4. Otros posibles escenarios de mala fe

La PC13 solamente desarrolla los dos escenarios de mala fe examinados anteriormente, como son la apropiación indebida de derechos anteriores y el abuso del sistema de marcas. Y de manera expresa señala que podrán ampliarse conforme lo haga la jurisprudencia europea.

[caciones/Folletos/Manual de prueba de uso marzo 2021.pdf](#)>, [Consulta: 22/10/2023].>, [Consulta: 22/10/2023].

26. A pesar de que el procedimiento no prevé un pronunciamiento específico de caducidad de la/s marca/s anterior/es por falta de uso en el marco del procedimiento de nulidad administrativa absoluta por mala fe, es decir, no hay una especie de reconversión administrativa. Véase, al respecto, MASSAGUER, J., «La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas», *op.cit.*, pp. 15-17.

27. Véase, entre otros, PÉREZ LLUNA, Á., «La mala fe en las solicitudes reiteradas de marcas», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, N° 1007, Sección Comentario, 1 de abril de 2024, BIB\2024\647, *passim*.

28. Se subraya en la PC13 que el sistema de marcas de la Unión Europea y los sistemas nacionales mantienen una relación muy estrecha que se caracteriza por los principios de coexistencia y complementariedad. Por lo tanto, la misma marca puede ser protegida por el mismo titular como marca de la Unión Europea y como marca nacional en uno o todos los Estados miembros.

En este sentido, se puede señalar la falta de mención, al menos expresa, en el primer escenario de mala fe, el relativo a la apropiación indebida de derechos anteriores, al conflicto con derechos anteriores de terceros que no sean derechos marcarios, sino otro tipo de derechos de propiedad intelectual e industrial. Incluso se puede ir más allá y señalar si es posible apropiarse mediante un registro de marcas de obras o creaciones que estén en el dominio público y que precisamente por estar en ese dominio público pueda considerarse una actuación de mala fe el intentar apropiarse de ellas mediante otro derecho de exclusiva como es el marcario. En este último supuesto, no se atentaría sobre derechos de terceros concretos, sino sobre el interés general o público a usar esas obras o creaciones que se encuentran ya en el dominio público.

V. LOS FACTORES DE MALA FE

1. Factor obligatorio: intención desleal del solicitante

La PC13 considera que hay un único factor obligatorio que debe darse en todo caso para que pueda evaluarse que la solicitud se hizo de mala fe, la intención desleal del solicitante de la marca impugnada.

Por tanto, no existe mala fe sin intención desleal, aunque a la vez se afirma que esta motivación subjetiva por parte del solicitante debe determinarse de manera objetiva. En la PC13 se concluye que para que se aprecie la mala fe, debe existir, primero, alguna acción del solicitante que refleje claramente que actuó con intención desleal al presentar la solicitud de marca; y, segundo, una serie de factores objetivos con arreglo a los que dicha acción pueda evaluarse y posteriormente calificarse como constitutiva de mala fe.

¿Cómo se concreta entonces esa intención desleal? En este sentido se alude a la intención de menoscabar, de un modo incompatible con las prácticas leales, los intereses de un tercero específico; o la intención de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los comprendidos en las funciones de la marca, en particular la función esencial de indicación del origen del producto o servicio en cuestión.

Por consiguiente, la PC13 considera que la intención desleal del solicitante es un factor básico y obligatorio de la mala fe que siempre debe ser examinado durante su evaluación. Y lo concreta en relación con los escenarios de mala fe anteriormente examinados:

En relación con la apropiación indebida de los derechos de un tercero, se hace referencia a aprovecharse gratuitamente de la reputación de los derechos anteriores de un tercero y aprovecharse de ella; usurpar los derechos sobre la marca del tercero; crear una falsa impresión de continuidad o un falso vínculo de herencias entre la marca impugnada y una marca histórica anteriormente renombrada o un derecho anterior o persona o empresa anteriormente célebre que sigan siendo conocidos por el público destinatario

Y en relación con la cuestión del abuso del sistema de marcas, se menciona la intención de evitar el registro de otra marca solicitada por un tercero o para ob-

tener ventajas económicas de esta posición de bloqueo; para reforzar la protección de otro derecho, que también pertenece al solicitante, y ampliar la cartera de marcas del solicitante, sin ninguna lógica comercial honesta; para evitar la aportación de pruebas del uso de las marcas registradas anteriores del solicitante y ampliar el periodo de gracia de cinco años; o para evitar las consecuencias de una caducidad parcial o total por falta de uso de las marcas registradas anteriores.

2. Factores no obligatorios

2.1. Consideraciones generales

La PC13 declara de manera expresa que su lista de factores no obligatorios no es exhaustiva, que recoge solo los ejemplos más frecuentes extraídos de la jurisprudencia europea y que solo pretende servir de orientación útil a la hora de evaluar la posible existencia de mala fe en las solicitudes de marcas.

Del mismo modo, todos los factores no obligatorios podrían ser igual de relevantes en función de las circunstancias de cada caso, así como tampoco se trata de que con la concurrencia de uno sea suficiente para confirmar la mala fe de la solicitud.

Pues bien, la PC13 recoge los siguientes factores no obligatorios, que se detallan a continuación: i) conocimiento o presunto conocimiento del solicitante de que un tercero está utilizando o tiene un derecho anterior idéntico o similar; ii) grado de protección jurídica del que goza el derecho anterior del tercero; iii) identidad o similitud entre la marca impugnada y el derecho o derechos anteriores; iv) identidad o similitud de los productos o servicios en cuestión; v) riesgo de confusión; vi) relación previa entre las partes; vii) el origen de la marca impugnada y su uso desde su creación; viii) cronología de los acontecimientos que han llevado a la presentación de la marca impugnada; ix) la lógica comercial honesta que subyace a la presentación de la marca impugnada; x) una solicitud de compensación financiera; y xi) el patrón del comportamiento o las acciones del solicitante.

2.2. Conocimiento o presunto conocimiento del solicitante de que un tercero está utilizando o tiene un derecho anterior idéntico o similar

El conocimiento o la presunción de conocimiento por parte del solicitante de que un tercero utiliza o tiene un derecho anterior idéntico o similares un factor no obligatorio que puede poner de manifiesto la existencia de mala fe en la solicitud de la marca impugnada. Este conocimiento no debe limitarse al mercado de la Unión Europea.

En la PC13 se detallan varias situaciones que pueden encajar en la existencia de este facto no obligatorio:

- a) Cuando exista un conocimiento general en el sector económico de que se trate, incluidos los sectores en mercados muy próximos del uso por un

- tercero, un derecho anterior idéntico similar para productos o servicios idénticos y similares (el uso puede ser además de larga duración);
- b) Cuando las partes han mantenido una relación comercial entre sí y como consecuencia de ello, el solicitante del registro impugnado no podía ignorar que el solicitante de la nulidad había estado utilizando la marca impugnada;
 - c) Cuando el hecho de que la marca impugnada y el derecho o derechos anteriores sean idénticos o casi idénticos;
 - d) Cuando ambas partes implicadas desarrollan su actividad en los mismos ámbitos comerciales o en ámbitos relacionados en los que también se ha utilizado el derecho anterior o desarrollan su actividad en el mismo nicho de mercado o los productos comercializados por ambas partes proceden del mismo país de origen;
 - e) Cuando poco después del registro de la marca impugnada su titular inició acciones contra el solicitante de la nulidad, demostrando así que ya se había preparado ante esa situación;
 - f) Cuando el derecho anterior goza de renombre, y como consecuencia de ello, el solicitante sabía, o no podía ignorar, que el solicitante de la nulidad había estado utilizando la marca impugnada.

2.3. Grado de protección jurídica del que goza el derecho anterior del tercero

El grado de protección jurídica de que goza el derecho anterior del tercero también puede ser un factor que puede tenerse en cuenta para determinar si hay o no mala fe en el momento de presentar la solicitud. En este factor es fundamental el uso del derecho anterior y el grado de protección jurídica que tiene²⁹, esto es, su carácter distintivo intrínseco o adquirido, su posible renombre, o su reputación.

Este factor será especialmente relevante en un supuesto de comportamiento parasitario si se acredita que la intención del solicitante era aprovecharse indebidamente de la reputación de un derecho anterior, incluida su reputación residual, o beneficiarse de su elevado carácter distintivo. No obstante, el solicitante de la marca impugnada puede conseguir justificar un fin u objetivo legítimo para presentar la solicitud de marca.

2.4. Identidad o similitud entre la marca impugnada y el derecho o derechos anteriores

En la PC13 respecto a la existencia de este factor no obligatorio deberá existir cierto grado de similitud entre la marca impugnada y el derecho anterior, incluso de escasa importancia. La finalidad de esta comparación no es la requerida en casos de riesgo de confusión, por lo que puede no ser necesario llevar a cabo

29. La falta de registro no conduce necesariamente y sin más a la conclusión de que un derecho anterior carece de renombre en el mercado.

un examen detallado de la similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre la marca impugnada y los derechos anteriores. Se trata, en cambio, de valorar si hay una conexión o vínculo entre el derecho o derechos en cuestión, en especial en casos como los de solicitudes reiteradas.

2.5. Identidad o similitud de los productos o servicios en cuestión

Puede ser relevante conforme a la PC13 analizar si los productos o servicios en cuestión pertenecen a un segmento de mercado vecino o relacionado o incluso ampliar la evaluación a la comparación del sector de mercado o al ámbito de la actividad comercial en que opera el solicitante de la nulidad y el de la marca impugnada.

En función del escenario de mala fe cambiaría la apreciación y relevancia de este factor no obligatorio, que en la PC13 sobre todo se examina respecto a las solicitudes reiteradas en las que puede ser más relevante evaluar los productos o servicios, los mercados o sectores económicos en los que se encuentran el solicitante de la marca impugnada y el que alega la solicitud de mala fe.

2.6. Riesgo de confusión

El riesgo de confusión que es un elemento esencial en el Derecho de marcas, en el ámbito de la estimación de la existencia de mala fe en una solicitud de marca no es tan relevante o, en otras palabras, no es esencial, porque no se está valorando el riesgo de que los consumidores o usuarios no puedan identificar en el mercado la procedencia de los productos o servicios, sino el que se haya realizado una solicitud de mala fe.

Por todo ello, la existencia de un riesgo de confusión entre la marca impugnada y un derecho o derechos anteriores puede ser un factor pertinente a valorar, pero no esencial para considerar que hay mala fe en un supuesto concreto.

2.7. Relación previa entre las partes

La existencia de una relación directa o indirecta entre el solicitante de la nulidad y el solicitante del registro impugnado antes de la presentación de la solicitud también puede ser un indicio de mala fe por parte del solicitante. Eso sí, este factor advierte la PC13 debe interpretarse en sentido amplio de modo que abarque todo tipo de relaciones entre las partes.

En la PC13 se recogen bastantes supuestos como la existencia de una relación contractual o post contractual³⁰; la existencia de deberes u obligaciones recíprocos, incluidas las obligaciones de lealtad e integridad derivadas de la ocupación presente o pasada de puestos de la empresa solicitante de la nulidad; la existencia de relaciones informales entre las partes, como las negociaciones contractua-

30. La mera existencia de dichos acuerdos será suficiente para probar que antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada las partes tenían una relación directa.

les o precontractuales; relaciones de titularidad, control o participaciones significativas en las entidades afectadas.

Se trata en definitiva de valorar y tener en cuenta si la relación entre las partes conlleva que el solicitante del registro impugnado tuviese la posibilidad de familiarizarse con los derechos anteriores del tercero y apreciar por ejemplo su valor o su relevancia o su posible utilidad. Igualmente, es vital la acreditación de la existencia de cualquier tipo de relación en la que se aplica la buena fe y se impone al solicitante de la marca impugnada el deber de juego limpio en relación con los intereses y expectativas legítimos de la otra parte en relación con el derecho en cuestión.

2.8. El origen de la marca impugnada y su uso desde su creación

El origen, las circunstancias en las que se creó la palabra, el logotipo, la representación gráfica y el signo en definitiva que constituye la marca impugnada, así como el uso anterior del mismo, incluido su uso histórico en el tráfico económico y en particular por empresas competidoras es un factor no obligatorio que puede ser relevante³¹.

En particular, puede proporcionar información relevante y útil sobre la intención o finalidad del solicitante a la hora de presentar la solicitud de marca impugnada.

2.9. Cronología de los acontecimientos que han llevado a la presentación de la marca impugnada

La cronología de los acontecimientos que conducen a la presentación final de la solicitud de la marca impugnada es importante, según la PC13, que incide especialmente en su secuencia cronológica.

Sera especialmente relevante este factor no obligatorio en caso de que exista algún tipo de litigio entre el solicitante de la marca impugnada y el solicitante de la nulidad antes o en el momento de la presentación de la marca impugnada; o algún tipo de relación comercial y su estado; o si hubiese existido previamente a la presentación de la solicitud de la marca, impugnada cuanto, tiempo ha pasado y en qué condiciones se acabó esa relación comercial.

Igualmente, puede resultar importante este factor no obligatorio en caso de solicitudes reiteradas en el que debe comprobarse si el hecho de que el solicitante haya vuelto a presentar la marca impugnada en un determinado momento es un elemento que debe valorarse o no en especial.

Además, este factor puede proporcionar información sobre otros factores como el conocimiento o presunto conocimiento del solicitante de la marca impugnada de que un tercero está usando o tiene un derecho anterior idéntico o similar.

31. Este análisis no tiene porque circunscribirse al mercado de la Unión Europea.

2.10. La lógica comercial honesta que subyace a la presentación de la marca impugnada

La falta de lógica comercial honesta, incluida la estrategia empresarial, que subyace a la presentación de la marca impugnada es otro de los factores no obligatorios incluidos expresamente en la PC13.

El hecho de que alguien solicite el registro de una marca no solo para las categorías de productos o servicios que comercializaba en el momento de la presentación de la solicitud, sino también para otras categorías de productos o servicios que pretendía o estaba considerando comercializar en el futuro es una práctica en principio legítima. No obstante, si eso no es así, esto es, no existe tal pretensión ni plan de abarcar esos otros productos o servicios o si se solicita el registro para una larga lista, estos comportamientos pueden considerarse un indicador de mala fe, aunque no automáticamente³².

2.11. Una solicitud de compensación financiera

La solicitud de compensación económica realizada por el solicitante de la marca impugnada al solicitante de la nulidad, en particular si existen pruebas de que el solicitante de la marca impugnada conocía la existencia del derecho anterior y podía esperar razonablemente recibir una oferta de compensación económica del solicitante de la nulidad puede ser un indicador de mala fe.

Y desde luego lo es cuando resulta evidente que la solicitud de marca se presentó de forma especulativa o únicamente con el fin de extorsionar económicamente a un tercero, y no con la intención de que la marca cumpla sus funciones como tal de identificación de los productos o servicios en el mercado.

2.12. El patrón del comportamiento o las acciones del solicitante

Otro factor no obligatorio incluido expresamente en la PC13 es el hecho de que el comportamiento o las acciones del solicitante de la marca impugnada sigan un patrón concreto.

Este factor no obligatorio en realidad puede reforzar la existencia del factor obligatorio, esto es, de la intención desleal del solicitante de la marca impugnada. Así en la PC13 se recogen ejemplos de la jurisprudencia europea relativos a la acreditación de una conducta determinada del solicitante presentando varias solicitudes cercanas temporalmente con un objeto similar³³.

32. Se incluyen en la PC13 algunos ejemplo concretos extraídos de la Jurisprudencia europea.

33. Por ejemplo, se citan casos en que se presentaron varias solicitudes de registro el mismo día que incluían el nombre de una persona conocida; o en que había una estrategia de presentación ilegal de solicitudes sucesivas en distintos registros que se agrupaban para bloquear otras durante meses; o presentación de varias solicitudes de marcas de renombre de terceros sin razón alguna que lo justificase; o la presentación de numerosas solicitudes de anulación de registros o de otro tipo para sobrecargar a las oficinas de registro.

VI. CONCLUSIONES

Primero. - El concepto de mala fe en el ámbito del Derecho de marcas puede ser relevante en algunos supuestos en que no hay otro instrumento que la solicitud de nulidad absoluta por mala fe. Se estima que es un concepto autónomo, que no se corresponde sin más con el propio del Derecho civil, y en consecuencia resulta necesario definir sus límites y contornos exactos en la medida en que sea posible, más allá de la afirmación genérica de que debe ser objeto de evaluación en cada supuesto teniendo en cuenta todas las circunstancias presentes.

Segundo. - En este contexto, resulta muy útil que se haya aprobado la Práctica Común 13 con el fin de tratar de ofrecer una guía interpretativa del concepto de mala fe y de su apreciación. Hay algunos aspectos que la PC 13 podría haber contemplado también y que quedan fuera, como los elementos de prueba que se pueden usar. Aun así, resulta valiosa su contribución a lograr una mayor seguridad jurídica en este aspecto del Derecho de marcas.

Tercero. - La PC13 aborda el concepto de mala fe, estableciendo que presupone una motivación subjetiva por parte del solicitante de la marca impugnada, una conducta, en definitiva, desleal que se aparta de las prácticas empresariales honestas y leales en el mercado.

Cuarto. - A continuación, la PC13 aclara la existencia de una presunción general de buena fe registral que conlleva la necesidad de que él que alegue la mala fe lo demuestre. Eso sí, limita de algún modo el alcance de esta presunción de buena fe al entender que, si se acredita una posible mala fe, se quiebra la presunción de buena fe, y el solicitante de la marca impugnada deberá proporcionar explicaciones plausibles o acordes con unas prácticas comerciales honestas y leales.

Quinta. - La PC13 realiza una importante distinción entre escenarios de mala fe, y factores de mala fe. Los primeros, los escenarios de mala fe, serían situaciones concretas en los que podrían aparecer varios factores de mala fe y que conllevarían la consideración de la actuación del solicitante de la marca impugnada en el momento de la presentación de la solicitud como de mala fe. En cambio, los factores solo son elementos a tener en cuenta a la hora de la evaluación de la mala fe del solicitante de la marca impugnada.

Sexta. - Se recogen dos escenarios de mala fe en la PC13, que podrían ampliarse, y que serían los contemplados hasta ahora en la jurisprudencia europea, a saber, la apropiación indebida de derechos de terceros y el abuso del sistema de marcas. El primero, la apropiación indebida de derechos de terceros en realidad únicamente hace referencia a registros marcarios, no haciéndose referencia al menos expresa a otros derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros, ni a obras o creaciones que se encuentren ya en el dominio público en cuyo caso se atenta contra el interés general.

Séptima. - El segundo escenario de mala fe, el abuso del sistema de marcas pone su foco en las funciones que cumplen los registros marcarios y en la utilización abusiva de su sistema de registro, subrayando dos posibles situaciones, los denominados registros defensivos, y las solicitudes reiteradas. En el caso de los

registros defensivos, que más bien se deberían llamar ofensivos, no se hace especial hincapié en su posible objetivo anticompetitivo, aumentado sin duda por la falta de obligación de uso de la marca durante los primeros cinco años. En estos supuestos, además puede darse el peligro de que el solicitante de la nulidad absoluta por mala fe pueda ver cuestionadas sus marcas (la que pueda estar en conflicto con la marca impugnada y/u otras) por la excepción de falta de uso. Es posible que un registro de una marca pueda tener problemas con la obligación de uso efectivo, aunque no se haya abusado del sistema de marcas mediante su registro, y, en cambio, un registro ofensivo se mantenga, al no poder acreditarse suficientemente la existencia de mala fe en el momento de presentación de su solicitud.

Octava. - En la PC13 se detallan factores de mala fe, destacándose uno de ellos sobre los restantes al ser calificado como factor obligatorio. En efecto, se estima como factor obligatorio en cualquiera de los escenarios de mala fe señalados la intención desleal del solicitante de la marca impugnada, una noción de deslealtad totalmente subjetiva al contrario de la presente en la legislación represora de la competencia desleal.

Novena. - Como factores no obligatorios se detallan varios en la PC13, cuya importancia es relativa en función del supuesto de hecho concreto. No se especifica ni un número de factores no obligatorios a producirse para considerar la existencia de mala fe, ni tampoco se gradúa su relevancia. En este sentido, la PC 13 es coherente con su declaración inicial de que debe evaluarse caso por caso teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes.

Décima. - Es, sin duda, una buena noticia para lograr una mayor precisión en la evaluación de la mala fe la publicación definitiva de la PC 13, pero eso no significa que se haya logrado la deseable seguridad jurídica en este ámbito. Debe avanzarse en la precisión de los escenarios de mala fe, teniendo en cuenta los restantes derechos de propiedad intelectual e industrial que deben protegerse, y de los factores de mala fe. Igualmente, sería deseable establecer un listado de elementos de prueba que pudieran servir en estos procesos en los que resulta necesario acreditar la existencia de la mala fe en el momento de presentación de la solicitud de la marca impugnada.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- ESPIGARES HUETE, José Carlos, «Solicitud de registro de marca. Prácticas desleales y mala fe», *Revista Lex Mercatoria*, Vol. 14, 2020, pp. 71-83.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, «Capítulo XXXVI. Nulidad y Caducidad», en *Manual de la Propiedad Industrial*, FERNÁNDEZ-NOVOA, OTERO LASTRES y BOTANA AGRA, Madrid, 2017.
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio Francisco., *La nulidad de la marca inscrita*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023.
- GARCIA PEREZ, Rafael. «La prescripción por tolerancia», en *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, edición nº 1, LA LEY 3817/2019.

- GARCIA PEREZ, Rafael, «La protección reforzada de la marca que goza de renombre», en *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, edición nº 1, LA LEY 3804/2019.
- GARCIA PEREZ, Rafael, «La acción de nulidad de la marca», *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, edición 1, LA LEY 3824/2019.
- GARCIA SEDANO, Tania, «El concepto de mala fe y Ley de Marcas», *Práctica de Tribunales*, 115, Julio-agosto 2015, LA LEY 4628/2015.
- GIMENO BEVIA, Vicente, «La nulidad de la marca nacional», *LA LEY mercantil*, 58, mayo 2019, LA LEY 7129/2019.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas, Aranzadi, Cizur Menor, 2007.
- MARCO ALCALÁ, Luis Alberto, «Causas de nulidad absoluta (artículo 51)», en *Comentario a la Ley de Marcas*, Vol.I, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.) GARCÍA-CRUCES (Dir. Adj.), Aranzadi, Cizur Menor, 2008.
- MASSAGUER, José, «La protección jurídica de la marca registrada posterior (O la vida de una marca en las rendijas del sistema)», *LA LEY mercantil*, 74, noviembre 2020, LA LEY 14185/2020.
- MASSAGUER, José, «La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas», *LA LEY mercantil*, 102, mayo 2023, LA LEY 4481/2023.
- PÉREZ LLUNA, Ángel, «La mala fe en las solicitudes reiteradas de marcas», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, Nº 1007, Sección Comentario, 1 de abril de 2024, BIB\2024\647.
- POSADAS MARTÍNEZ, Agustín, «La solicitud de marca efectuada con mala fe: una revisión del principio de buena fe registral y de las situaciones de hecho protegidas en el ordenamiento marcario español y comunitario», *LA LEY mercantil*, 6, septiembre 2014, LA LEY 6587/2014.
- VARIOS, *Manual informativo sobre Nulidad y Caducidad Administrativa*, OEPM, [en línea], (2022), <https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_Nulidad_y_Caducidad_Administrativa.pdf>, [Consulta:22/10/2023].