



Roj: **SAP A 1765/2018 - ECLI: ES:APA:2018:1765**

Id Cendoj: **03014370082018100360**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Alicante/Alacant**

Sección: **8**

Fecha: **20/07/2018**

Nº de Recurso: **226/2018**

Nº de Resolución: **378/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE**

**SECCIÓN OCTAVA**

**TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

**ROLLO DE SALA Nº 226-U13/18**

**PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 531/16**

**JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-1**

**SENTENCIA NÚM. 378/18**

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

Magistrado: Don Carlos Javier Guadalupe Forés.

En la ciudad de Alicante, a veinte de julio de dos mil dieciocho.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 531/16, sobre infracción de marcas de la Unión, nulidad de marca española y caducidad de marcas, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada- reconviniendo, Don Agustín, a quien le fue reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, representada por la Procuradora Doña Rafaela Donate Orts, con la dirección del Letrado Don Juan Manuel Álvarez Rogel y; como apelada, la parte actora-reconvenida, YULONG COMPUTER TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) Co LTD (en lo sucesivo, YULONG), de nacionalidad china, representada por la Procuradora Doña Francisca Caballero Caballero, con la dirección del Letrado Don Jordi Güell Serra.

**I - ANTECEDENTES DE HECHO.-**

**PRIMERO.-** En los autos de Juicio Ordinario número 531/16 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " *Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por Doña Francisca Caballero Caballero, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil YULONG COMPUTER TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) Co. LTD. contra don Agustín por lo que, en consecuencia:*



Declaro:

-Que el demandado carece de derecho a usar la marca "COOLPAD".

-Que la inscripción en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Macas Española nº 3502349 "COOLPAD" en clase 9 y 38 es nulo por ser confundible con la marca de la actora y haberse registrado de mala fe.

Condeno a don Agustín

-A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

-Al pago de las costas de la acción contra el dirigida con expresa declaración de mala fe."

**SEGUNDO.-** Contra dicha Sentencia interpuso la demandada-reconviniente recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición.

Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 226-U13/18, en el que se inadmitió la prueba propuesta por la apelante en esta alzada.

Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día de la fecha, el que ha tenido lugar, por la Sala compuesta por los Magistrados reseñados en el encabezamiento de la presente.

**TERCERO.-** En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

## II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** Pretensiones deducidas en la demanda principal y en la demanda reconvenicional.

Mediante la *demanda principal*, YULONG, en cuanto titular de la marca internacional número 1092863, denominativa, "COOLPAD", que designa la Unión Europea, en la que consta como fecha de registro el día 18 de mayo de 2011 y como fecha de publicación de la falta de notificación de denegación de protección el día 22 de agosto de 2012, para designar productos de la clase **9**: Ordenadores, ordenadores portátiles, periféricos informáticos, traductores electrónicos de bolsillo, programas informáticos (software descargable), ordenadores portátiles, calendarios electrónicos, detectores de moneda falsa, etiquetas electrónicas para mercancías, máquinas expendedoras, máquinas de fax, aparatos registradores del tiempo, aparatos e instrumentos de pesar, gálidos de montaje, carteleras electrónicas, antenas, transmisores de señales electrónicas, intercomunicadores, instrumentos de navegación, aparatos radiotelefónicos, aparatos electrodinámicos para el control remoto de señales, aparatos de navegación para vehículos (ordenadores de a bordo), teléfonos inalámbricos portátiles, equipos ópticos de comunicación, equipos de comunicación en red, aparatos eléctricos de vigilancia, grabadoras de vídeo, juegos concebidos para ser utilizados únicamente con un receptor de televisión, cámaras de vídeo, pantallas de anuncios electrónicos, cámaras cinematográficas, cámaras, detectores, cuentakilómetros para vehículos, aparatos audiovisuales de enseñanza, lupas, conducciones de electricidad, circuitos integrados, mandos a distancia para uso doméstico, torniquetes automáticos, aparatos de galvanización, extintores, aparatos de soldadura por arco eléctrico, protectores dentales, alarmas, gafas, cargadores de baterías eléctricas, celdas galvánicas, diapositivas

(fotografía), rizadores eléctricos; ejercita las siguientes acciones:

1) acción de nulidad de la marca española número 3502349, de la que es titular el Sr. Agustín , mixta, solicitada el día 16 de marzo de 2014 y concedida el día 8 de julio de 2014, para designar productos de la clase **9**: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, dvd y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores y servicios de la clase **38**: telecomunicaciones; con la siguiente representación gráfica



fundada en una causa de nulidad absoluta consistente en haber solicitado el registro de mala fe ( artículo 51.1.b de la Ley de Marcas, LM) y, en una causa de nulidad relativa al ser incompatible por riesgo de confusión con la marca prioritaria de la actora según el artículo 52.1 en relación con el artículo 6, apartados 1.b y 2.a LM;

2) una acción de infracción fundada en la existencia de riesgo de confusión ( artículo 9.1.b Reglamento de Marcas de la Unión Europea, RMUE, en relación con el artículo 41 LM).

Mediante las referidas acciones, la actora dedujo las siguientes pretensiones declarativas: i) el demandado carece del derecho a utilizar la marca "COOLPAD";

ii) el uso que efectúa el demandado de la marca "COOLPAD" infringe la marca internacional-UE número 1092863 y;

iii) la nulidad de la marca española número 3502349 por haber sido solicitado de mala fe y por riesgo de confusión con la marca de la actora y; las siguientes pretensiones de condena frente al demandado a:

i) cesar en cualquier uso de la marca "COOLPAD" en cualquier medio y en cualquier forma; ii) abstenerse de ofrecer cualquier producto o servicio que contenga la marca "COOLPAD" y;

a ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a anular el registro de la marca española número 3502349 y a su publicación en el Boletín Oficial de la **Propiedad Industrial**.

El demandado, tras oponerse a la demanda, articuló una *demanda reconvenicional* en la que interesó la declaración de caducidad por falta de uso de las siguientes marcas de YULONG: i) la marca internacional que designa la UE número 1092863, única marca invocada en la demanda; ii) las marcas registradas en China de las que trae causa la anterior, números 9101963 y 3651568, con el signo "COOLPAD" y; iii) de la marca internacional número H0910196, que designa a España, mixta, solicitada el día 14 de julio de 2006 y concedida el día 3 de septiembre de 2007, para designar productos de la clase 9: ordenadores, cámaras fotográficas, procesadores de textos, software (grabados), procesadores (unidades centrales de procesamiento), traductores electrónicos de bolsillo, equipos radiotelefónicos, buscapersonas, videoteléfonos, equipos acústicos, con la siguiente representación gráfica

**COOLPAD 酷派**

e interesó la condena de YULONG a cesar en cualquier uso de la marca "COOLPAD", debiendo librar los despachos necesarios a las instancias nacionales, europeas e internacionales para hacer efectivo este pronunciamiento judicial.

Mediante Auto de fecha 22 de marzo de 2017, el Juzgado de instancia formalizó la estimación de la excepción de falta de jurisdicción para el conocimiento de la demanda reconvenicional de caducidad respecto de las marcas registradas en China números 9101963 y 3651568, acordada verbalmente en el acto de la audiencia previa.

Atendiendo a la fecha de presentación de la demanda principal (21 de julio de 2016) y a la fecha de presentación de la demanda reconvenicional (1 de diciembre de 2016), la legislación aplicable al presente litigio *ratione temporis* viene determinada por el Reglamento (CE) número 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, reformado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015.

#### **SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso.**

La Sentencia de instancia:

1) estimó en parte la demanda principal al acoger la acción de nulidad de la marca española número 3502349 fundada en haber sido solicitada de mala fe y la

acción de nulidad relativa de la misma marca al concurrir riesgo de confusión, con declaración de que el demandado carece de derecho a usar la marca "COOLPAD", pero rechazó la acción de infracción e impuso las costas a la parte demandada al apreciar mala fe y temeridad;

2) desestimó la demanda reconvenicional pero solo examinó la falta de uso respecto de la marca internacional UE número 1092863 y omitió el examen de la caducidad por falta de uso de la marca internacional-España número H0910196 e impuso las costas a la reconviniente.

Frente a la Sentencia de instancia se ha alzado la demandada-reconviniente quien interesa: i) la declaración de caducidad de la marca internacional-UE número 1092863 por no haber acreditado el uso efectivo y real en el período relevante; ii) improcedencia de la declaración de nulidad de la marca española número 3502349 por no concurrir riesgo de confusión con la marca de la actora y por no haber mediado mala fe en el momento de su solicitud.

Antes de entrar en el examen de las alegaciones del recurso hemos de señalar que la apelante ha padecido un error al interesar la caducidad de la marca internacional-UE número 1092863, denominativa, "COOLPAD" y, al rechazar la nulidad relativa por riesgo de confusión respecto de esta última marca, porque se está refiriendo de forma continuada a otro signo distinto, también de titularidad de la actora, el de la marca internacional-España número H09101963, nunca invocado en la demanda, con la siguiente representación gráfica

**COOLPAD 酷派**

#### **TERCERO.- Caducidad de la marca internacional-UE número 1092863.**

Ya hemos advertido del error padecido por la apelante en la identificación del signo de la marca internacional UE número 1092863 al confundirlo con el de la marca internacional-España H0910196.

La Sentencia de instancia declara que al tiempo de presentar la demanda reconvenicional (1 de diciembre de 2016) ya habían transcurrido más de cinco años desde el registro de la marca internacional-UE número 1092893 porque en el expediente de la EUIPO relativo a esa marca (documento número 3 de la demanda) figura el día 18 de mayo de 2011 como fecha de registro, de modo que entra a examinar si se ha producido un uso efectivo de la marca de YULONG antes de transcurrir los cinco años (artículos 15 y 151.1.a) RMUE) y concluye que no se ha producido tal caducidad.

Sin embargo, la Sentencia recurrida yerra al fijar el *dies a quo* de la obligación del uso efectivo respecto de la marca internacional-UE 1092863 porque de la aplicación conjunta de los artículos 152.2 y 160 RMUE se infiere que a efectos de la aplicación de los artículos 15 y 151.1.a) RMUE, "la fecha de publicación a que se refiere el artículo 152.2 sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Unión deba ser puesta genuinamente en uso en la Unión."

La publicación prevista en el artículo 152.2 RMUE se refiere a la ausencia de notificación de denegación de protección de un registro internacional que designe la Unión y, en nuestro caso, la fecha de esta publicación fue el día 22 de agosto de 2012 (documento número 4 de la demanda).

En consecuencia, si el *dies a quo* de la obligación del uso efectivo de la marca internacional-UE 1092863 es el día 22 de agosto de 2012, es evidente que al tiempo de la presentación de la demanda reconvenicional (1 de diciembre de 2016) aun no



había transcurrido el plazo de cinco años, por lo que procedía haber desestimado la acción de caducidad por falta de uso en relación con esta marca.

**CUARTO.-** Ante el error de la apelante y con el fin de agotar el objeto de la controversia examinaremos la caducidad por falta de uso de la marca internacional-España número H0910196 que, al parecer, debió ser la marca a la que se refería realmente porque en el recurso se reproduce constantemente su signo gráfico

**COOLPAD 酷派**

Llama la atención que se aproveche la demanda reconvenicional para instar la caducidad de una marca nunca invocada en la demanda principal por YULONG y, más aún, cuando estamos en presencia de una marca internacional que designa España, sujeta, en consecuencia, a la legislación marcaria española y, no, al RMUE, por lo que no es posible aplicar el régimen especial que para la demanda reconvenicional prevé el artículo 100 RMUE, como, por ejemplo, la posibilidad de suspender el fallo para que se presente la solicitud de caducidad ante la EUIPO (apartado número 7).

El marco normativo de la caducidad por falta de uso de una marca española se encuentra en el artículo 58, en relación con el artículo 39 LM.

El requisito del uso ha sido tratado en la STJUE 8 de junio de 2017 (asunto C-689/15):

*37. En lo que concierne al artículo 15, apartado 1, antes mencionado, según reiterada jurisprudencia una marca es objeto de un "uso efectivo" en el sentido de esta disposición cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véanse, en particular, las sentencias de 11 de marzo de 2003 , Ansul, C 40/01 , EU:C:2003:145 , apartado 43; de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C 234/06 P, EU:C:2007:514 , apartado 72, y de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C 149/11, EU:C:2012:816 , apartado 29)."*

De otro lado, la STS 17 de junio de 2014, sobre esta misma cuestión, mantiene:

*I.- El artículo 39, apartado 1, en relación con el 55, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , vincula la sanción de caducidad de la marca a que, en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, no hubiera sido objeto de uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales fue registrada.*

*El Tribunal de Justicia, en la sentencia de 11 de marzo de 2003 - C-40/2001 - recordó que, según el duodécimo considerando de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la **propiedad industrial**; que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las de dicho Convenio; que el mismo, en su artículo 5, parte C, apartado 1 , establece, en relación con la caducidad por falta de uso, que si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción. También declaró que le corresponde interpretar el concepto de uso efectivo de la marca, de manera uniforme.*

*En la sentencia de 19 de diciembre de 2008 - C-442/2007 - el Tribunal puntualizó que la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios*



designados con el signo en qué consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas.

Y en la sentencia de 11 de marzo de 2003 - C-40/2001 - declaró que el uso efectivo es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca, sino que debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.

Añadió que, para la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca."

En nuestro caso, en el período de tiempo existente entre el transcurso de los primeros cinco años desde el registro de la marca española H0910196 (3 de septiembre de 2012) y los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la demanda reconvencional (1 de septiembre de 2016), YULONG ha acreditado el inicio del uso efectivo y real de la marca en España con la documental aportada con la contestación a la demanda reconvencional indicada en la Sentencia recurrida, no pudiéndose calificar como un uso meramente simbólico porque se ha acreditado con los documentos números 25 y 26 de la contestación a la demanda reconvencional que se ofrecen en los sitios web de MEDIA MARKT y de AMAZON los teléfonos móviles con el signo COOLPAD aun después del período de tiempo relevante, lo que revela la persistencia de su uso en el mercado.

De otro lado, el uso de la marca en una forma no coincidente con la fuente de letra del signo registrado y sin los dos elementos idiomáticos chinos que van a continuación de "COOLPAD", no impide que el uso de la marca enerve la caducidad porque el signo efectivamente utilizado no altera de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada, como permite el artículo 39.2.a) LM. En nuestro caso, el elemento distintivo esencial es la denominación "COOLPAD", por lo que su uso con una fuente de letra distinta y sin los dos elementos denominativos chinos, no comprensibles para el consumidor español, no alteran de manera significativa el carácter distintivo de la marca tal y como se encuentra registrada.

Por último, el hecho de que el uso en España se realice por terceras empresas que no son la titular de la marca como son las distribuidoras AMAZON y MEDIAMARKT y la importadora TECH DATA ESPAÑA, S.L.U. también enerva la caducidad pues el artículo 39.3 LM señala que la marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento.

Además, hemos de destacar la contradicción evidente en la que incurre el ahora apelante al solicitar la caducidad por falta de uso en España de la marca internacional-España H0910196 porque el documento número 1 aportado con la contestación a la reconvención es la copia de la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda presentada ante los Juzgados de Barcelona por el Sr. Agustín frente a la mercantil titular de los establecimientos MEDIA MARKT (MEDIA MARKT SATURM S.A.U.) en donde se dice expresamente que la demandada comercializa en exclusiva en todo el territorio nacional a través de su red de tiendas y almacenes, "APROXIMADAMENTE DESDE MARZO DE 2016, actividad que ha iniciado mediante la publicidad, promoción, venta, cesión a terceros, etc, de TELÉFONOS MÓVILES." El texto transcrito ilustra con toda claridad el reconocimiento por parte del demandante reconvencional del uso efectivo y real en España de la marca litigiosa durante y después del período relevante.

Esta contradicción se hace más patente aun si atendemos a que el ahora apelante solicitó en este mismo procedimiento medidas cautelares con su demanda reconvenicional, las cuales tenían por objeto que cesara YULONG en la comercialización de sus productos, así como la retirada inmediata del tráfico económico de todos los productos en el territorio nacional.

En conclusión, se desestima la primera alegación del recurso de apelación.

**QUINTO.- Nulidad relativa de la marca española número 3502349 por riesgo de confusión.**

Seguidamente, la apelante impugna la declaración de nulidad relativa de su marca española al no concurrir riesgo de confusión con la marca prioritaria de la actora según el artículo 52.1 en relación con el artículo 6, apartados 1.b y 2.a LM y, para ello, destaca que existe una diferencia sustancial entre los signos registrados y entre los productos y servicios que designan las marcas en liza.

En primer lugar, en la comparación de los signos vuelve a equivocarse el apelante porque el signo al que se refiere no es el de la marca internacional-UE número 1092863, única marca invocada en la demanda, consistente en un signo puramente denominativo "COOLPAD", sino por error se refiere al signo de la marca internacional-España número H0910196, nunca invocada en la demanda, que es un signo mixto cuya representación gráfica es la siguiente

**COOLPAD 酷派**

Como la apelante destaca la sustancial diferencia, según su criterio, que presenta con el signo de su marca española





por la importancia que atribuye a las dos letras del idioma chino como elementos esenciales para su distintividad, al no contener la marca realmente invocada en la demanda las dos letras del idioma chino, decae inmediatamente toda la argumentación de esta alegación.

En cuanto a la comparación de los productos y servicios designados por las marcas confrontadas destaca la apelante que mientras la marca internacional-UE número 1092863, invocada en la demanda, solo designa productos de la clase 9, la marca española número 3502349 designa servicios de la clase 38, en concreto, telecomunicaciones.

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que la no pertenencia a las mismas clases del Nomenclátor no impide (STJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C- 39/97) que exista similitud entre los productos y servicios confrontados si los mismos participan de la misma naturaleza, destino, forma de utilización, si compiten en el mercado o son complementarios entre sí, admitiéndose también como elementos que contribuyen a determinar la proximidad entre los productos los canales de distribución, contexto de su consumo o público destinatario (STJUE de 21 de enero de 2016).

En nuestro caso, si comprobamos los productos de la clase número 9 designados por la marca de la actora, internacional-UE número 1092863, cuya relación hemos transcrito en el ordinal primero de la fundamentación jurídica de la presente Sentencia, llegamos a la conclusión de que existe una evidente similitud con los servicios de telecomunicaciones de la clase 38 porque los productos utilizados para ese tipo de servicio son, prácticamente, la totalidad de los designados en la clase 9 por parte de YULONG, de tal manera que podemos calificarlos de complementarios entre sí.

En conclusión, los dos argumentos opuestos para impugnar la declaración de nulidad relativa de la marca española no pueden prosperar.

**SEXTO.- Nulidad absoluta de la marca española número 3502349 al haber mediado mala fe al tiempo de su solicitud.**

En esta última alegación, de forma lacónica, se impugna la declaración de nulidad absoluta de la marca española del apelante por haber mediado mala fe al tiempo de su solicitud al considerar que obtuvo el registro de la marca sin oposición, que no ha iniciado su explotación hasta tanto se resolviera el presente litigio y, que nada impide el ofrecimiento a terceros de la venta de la marca.

Los criterios interpretativos adoptados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la mala fe como fundamento de la petición de nulidad de una MUE, plenamente extensible a una marca nacional al tratarse la "mala fe" de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea, están extractados en la STG de 7 de julio de 2016 (asunto T-82/14):

*" 26 El régimen del registro de una marca de la Unión se basa en el principio de "el primero que registra", establecido en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 . Con arreglo a este principio, sólo puede registrarse un signo como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior [véase la sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 17 y jurisprudencia citada].*

*27 No obstante, la aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 , en virtud del cual se declarará la nulidad de la marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18 y jurisprudencia citada).*



28 El concepto de "mala fe" que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º207/2009 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 [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, *Peeters Landbouwmachines/OAMI - Fors MW (BIGAB)*, T-33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 35 a 38, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07 , EU:C:2009:148 , punto 60].

29 Para apreciar si un solicitante actuó de mala fe, procede examinar, en particular, si pretende utilizar la marcasolicitada. En este contexto, es preciso recordar que la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartado 45).

30 La intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca de la Unión un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado [sentencias de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 43 y 44; y de 8 de mayo de 2014, *Simca Europe/OAMI PSA Peugeot Citroën (Simca)*, T 327/12, EU:T:2014:240 , apartado 37].

31 La intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe apreciarse tomando en consideración todos los 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. Esta motivación se demostrará normalmente tomando como referencia criterios objetivos, entre los cuales figura, en particular, la lógica comercial en la que se inscribía la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37, 42 y 53).

32 En el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º207/2009 , cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, *BIGAB*, T- 33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 21 a 23).

33 Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo de nulidad absoluta demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última (sentencia de 11 de julio de 2013, *GRUPPO SALINI*, T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18)."

La Sentencia recurrida recoge con extensión las pruebas directas e indiciarias que revelan que el Sr. Agustín cuando solicitó el registro de su marca española número 3502349 no tenía ninguna intención de explotarla en el mercado sino que su objetivo era registrar una marca existente en el mercado chino, de cierto renombre, aparentemente no protegida en territorio español, para posteriormente venderla a terceros u ofrecerla a YULONG cuando tuviera intención de instalarse en España a cambio de una importante contraprestación económica.



Es muy revelador que el ahora apelante, en momentos próximos a la solicitud de su marca, intentara también el registro como marcas españolas de otras marcas de renombre como "NETFLIX", "ZTE" y "OPPO", no consiguiendo su propósito al prosperar la oposición de marcas UE (documentos números 8 a 13 de la demanda).

Basta, pues, con dar por reproducida la valoración de las pruebas reflejadas en el apartado A) del fundamento de Derecho tercero de la Sentencia recurrida para confirmar la declaración de nulidad absoluta de la marca española número 3502349.

**SÉPTIMO.- Costas causadas en esta alzada.**

La desestimación del recurso de apelación lleva consigo que se impongan al apelante las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

**III - PARTE DISPOSITIVA**

**FALLAMOS:** Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 1 de fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos **CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS** la mencionada resolución por las razones contenidas en la presente, imponiendo al apelante las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales junto con los documentos aportados por la actora con la demanda y con la contestación a la demanda reconvenicional al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.-** En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

**AVISO LEGAL**

***Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-***



FONDO DOCUMENTAL CENDOJ