

ANULACIÓN N.º C 55 083 (NULIDAD)

Mandelay Kft., Szigetszentmiklós, Gyártelep 12001/33 hrsz. 2310, Hungría (solicitante), representado por **Jordi Güell Serra**, Av. Diagonal 622, 3º, 08021 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Vicente Amodio Merola, C/ Santiago de Compostela, 38 6º A, 28034 Madrid, España (titular de la MUE)

El 16/05/2023, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad.
2. La marca de la Unión Europea n.º 14 470 512 se declara nula en su totalidad.
3. Recaerán en el titular de la MUE las costas sufragadas por la otra parte, que se fijan en 1 080 EUR.

MOTIVOS

Con fecha 20/06/2022, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra



de la marca de la Unión Europea n.º 14 470 512 (marca figurativa) (la MUE), solicitada el 19/08/2015 y registrada el 27/07/2018. La solicitud se dirige contra todos los productos cubiertos por la MUE, a saber:

Clase 10: *Equipos para mover pacientes.*

El solicitante invoca el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El **solicitante** alega que el titular de la MUE era conocedor de los derechos sobre la marca anterior SCIO del solicitante debido a las relaciones comerciales que existieron anteriores a la presentación de la solicitud de registro de la marca. El solicitante explica que es la empresa sucesora en los derechos de la empresa Maitreya Kft., creada por el Sr. W. N., con la que el 30/12/2011 concluyó un acuerdo según el cual cedió todos los derechos sobre el producto SCIO al solicitante. En concreto, la empresa Maitreya Kft. cedió todos los derechos sobre los dispositivos de biorretroalimentación, el software de aplicaciones informáticas asociadas con dichos dispositivos, así como el derecho al nombre SCIO. Con ello desde el 30/12/2011, el solicitante es distribuidor de aparatos e instrumentos médicos y equipos de terapia física, que

se comercializan, entre otras, con la marca SCIO. Como consecuencia de ese acuerdo, el 17/09/2012, Mandelay Kft. solicitó y, posteriormente, obtuvo el registro de la MUE n.º 11 191 194 SCIO en las clases 9 y 44.

El 23/01/2009, en su calidad de representante legal de la empresa Doska Cosméticos S.L., el titular de la MUE firmó un contrato con la empresa Maitreya Kft. para actuar como agente en la comercialización del producto SCIO (documento n.º 9). Antes del transcurso del primer año de contrato, y debido a numerosas quejas de clientes y usuarios, Maitreya Kft. decidió cancelar el contrato con el ahora titular de la MUE impugnada (documento n.º 10). Posteriormente, en el año 2015, el titular de la MUE solicitó el registro de la MUE impugnada. La marca impugnada es similar a la marca anterior del solicitante (documento n.º 16) ya que ambas tienen como elemento distintivo y dominante el término SCIO. El solicitante alega que la solicitud de la MUE impugnada por parte de un antiguo agente en España, similar a la marca anterior de este y sin su consentimiento, se efectuó de mala fe.

De acuerdo con el solicitante, el hecho de que la marca esté registrada únicamente para *equipos para mover pacientes* no es relevante pues la mala fe debe apreciarse en el momento de la solicitud y, en ese momento, la marca fue solicitada para productos idénticos o similares a los que comercializa el solicitante bajo la marca SCIO.

La MUE impugnada fue denegada por la EUIPO para parte de los productos solicitados en la clase 10, en particular, *aparatos e instrumentos médicos y equipos de terapia física*. No obstante, el titular utiliza el registro de MUE haciendo creer a los consumidores que tiene derechos exclusivos sobre la marca impugnada para los productos que fueron denegados por la EUIPO (documentos n.º 12-14), y con ello obstaculizando las actividades comerciales del solicitante. Estas prácticas comerciales engañosas han obligado al solicitante a emitir comunicados para aclarar la situación a sus clientes (documento n.º 15).

Por último, el solicitante explica que, en el año 2006, el titular de la MUE solicitó a su nombre la marca española n.º 2 701 071 COSMETIC BOTULEX tras haber concluido un contrato para comercializar los productos BOTULEX de la entidad americana Kessep Worldwide Laboratories, Inc. Dicha marca española, inicialmente concedida, fue posteriormente cancelada en recurso por haber sido solicitada de mala fe y en fraude de los derechos de la entidad americana. Con ello, se muestra que no es la primera vez que el titular de la MUE intenta usurpar los derechos de una empresa.

En apoyo de sus alegaciones, el solicitante adjunta los siguientes documentos. Dado que el solicitante requirió mantener la confidencialidad frente a terceros de determinados datos comerciales contenidos en las pruebas, la División de Anulación describirá las pruebas únicamente en los términos más generales sin divulgar dichos datos.

Documento n.º 1: copia de solicitud de la MUE n.º 14 470 512.

Documento n.º 2: extracto de eSearch con información de la MUE n.º 14 470 512.

Documento n.º 3: documento de origen desconocido con la biografía del Sr. W. N.

Documento n.º 4: datos del registro sobre la empresa Maitreya Kft., fundada en 1998, acompañado de su traducción al español.

Documento n.º 5: copia del contrato para la cesión de derechos de Maitreya Kft. a Mandelay Kft. con fecha 30/12/2011, acompañado de su traducción al español.

Documento n.º 6: declaración jurada del Sr. K. T., antiguo director gerente de Maitreya Kft, escrita en inglés, en la que confirma la cesión de derechos sobre el producto SCIO al ahora solicitante. Se acompaña de una traducción al español.

Documento n.º 7: certificado de registro de la MUE n.º 11 191 194 SCIO en las clases 9 y 44 a nombre del solicitante.

Documento n.º 8: certificados de conformidad y calidad de los productos SCIO del solicitante.

Documento n.º 9: copia del contrato firmado entre Maitreya Kft. y el titular de la MUE para la cesión de los derechos de comercialización y distribución del aparato SCIO System. El contrato, escrito en inglés, está fechado el 23/01/2009. Se acompaña de una traducción al español.

Documento n.º 10: copia de la comunicación enviada por Maitreya Kft. a los clientes informando que el ahora titular de la MUE y su empresa ya no eran agentes del producto SCIO del solicitante. El documento, escrito en inglés y español, está fechado el 08/01/2010.

Documento n.º 11: resolución de recurso de anulación del registro de marca española n.º 2 701 071 COSMETIC BOTULEX.

Documento n.º 12: acta notarial a través de la cual el notario D^a M. de Z.S. da fe del contenido de las páginas web del titular <https://bioenergeticaquantica.com/promociones> y <https://bioenergeticaquantica.com/documentos/plagio.pdf>. Se acompaña de varias impresiones de esas páginas web. En ellas el titular de la MUE informa que es el titular de las MUE n.º 14 460 935 y n.º 14 470 512, y que los productos vendidos por el solicitante son ilegales.

Documentos n.º 13-14: impresión de dos e-mails (uno fechado en el año 2020) que el titular de la MUE envió supuestamente a un cliente, informando que él es el titular de la marca registrada SCIO.

Documento n.º 15: copia de un comunicado con fecha 19/05/2019, donde se intenta contrarrestar la información que el titular de la MUE difunde.

Documento n.º 16: extracto de la página web <https://www.biorresonancia.com/productos/scio/> del distribuidor en España del producto SCIO.

El **titular de la MUE** alega que las dos certificaciones presentadas (documento n.º 8) son del año 2012 y 2013 por lo que están caducadas, solicita traducciones de los documentos n.º 7, 8 y 9 y alega que se han manipulado documentos, en concreto las cartas enviadas a los clientes (documentos n.º 13 y 14). Además, considera irrelevante la resolución de la OEPM aportada como documento n.º 11.

El **solicitante** alega que la finalidad de la aportación de las certificaciones presentadas era establecer que, tras la ruptura de las relaciones entre las partes en el año 2010, y hasta el 2015, año en que la MUE impugnada fue solicitada, el titular de los certificados de calidad sobre el producto SCIO era el solicitante. Puesto que los hechos y pruebas anteriores a la fecha de presentación de la MUE también pueden tenerse en cuenta para interpretar la intención del titular en el momento de presentar la MUE, los certificados a los que hace referencia el titular de la MUE son relevantes. Además, el solicitante aporta los siguientes documentos que demuestran que a fecha actual sigue ostentando los certificados de calidad y de autorización de comercialización del producto SCIO:

Documento n.º 17: certificado CE actual de Sistema de Garantía de Calidad Total del producto SCIO del solicitante.

Documento n.º 18: certificado actual sobre el cumplimiento del producto SCIO del solicitante de la norma ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Documento n.º 19: certificado del Instituto Nacional de Farmacia y Nutrición - Departamento de Productos Sanitarios - de Hungría autorizando la venta libre del producto SCIO del solicitante en todo el territorio de la UE.

Documento n.º 20: certificado de venta libre en la UE del producto SCIO emitido por el Instituto Nacional de Farmacia y Nutrición de Hungría a favor del solicitante.

Se acompaña como **documento n.º 8 bis**, una traducción completa del documento n.º 8 aportado con el escrito inicial.

En cuanto a las alegaciones sobre la manipulación del documento n.º 9, el solicitante las rechaza por injuriosas y alega que el documento n.º 9 es una copia fiel y veraz del original. Además, aporta como **documento n.º 21** una declaración suscrita por la Sra. I. B., que en el momento de la firma era empleada del solicitante, en concreto, asistente de la firmante de dicho documento, la Sra. S. R., donde certifica la veracidad de dicho contrato y que estaba presente cuando este fue firmado por las partes. El solicitante aporta como **documento n.º 22** una factura de fecha 15/04/2010 donde consta como remitente el solicitante, como destinatario el titular de la MUE - de la empresa Doska Cosmetics S.L. - y como descripción del producto, el aparato SCIO BIOFEEDBACK.

Finalmente, sobre la relevancia del documento n.º 11 cuestionada por el titular de la MUE, el solicitante insiste en que es revelador el hecho de que el mismo titular de la marca impugnada haya actuado de la misma forma con respecto a la empresa americana Kessep Worldwide Laboratories, Inc., cuyo producto BOTULEX distribuía con anterioridad al producto SCIO.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – ARTÍCULO 59, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Principios generales

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca de la Unión Europea. Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MUE que refleje claramente una intención deshonestas y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca de la Unión Europea se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston de 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Si el titular de una MUE ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Apreciación de la mala fe

La relación contractual previa entre las partes y el conocimiento por parte del titular de la marca anterior del solicitante

Existe mala fe cuando el titular de la MUE pretende, a través del registro, apropiarse de la marca de un tercero con el que hubiera mantenido una relación contractual o pre-contractual o cualquier tipo de relación en la que imperase la buena fe e imponía al titular de la MUE el deber de respetar las reglas en relación con las expectativas y los intereses legítimos de la otra parte (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

El solicitante alega ser sucesor de los derechos de la empresa húngara Maitreya Kft., con la que el 30/12/2011 concluyó un acuerdo según el cual todos los derechos sobre los dispositivos de biorretroalimentación, el software de aplicaciones informáticas asociadas con estos dispositivos y el derecho al nombre SCIO le fueron transferidos. Como prueba de ello aporta una copia del contrato para la cesión de derechos de Maitreya Kft. al solicitante firmado el 30/12/2011 (documento n.º 5).

De acuerdo con las alegaciones del solicitante, con fecha 23/01/2009, la empresa Maitreya Kft. inició una relación contractual con el ahora titular de la MUE impugnada, el Sr. V. A. M., en su calidad de representante legal de la empresa española Doska Cosmetics S.L. mediante la firma de un contrato para que este actuara como agente en la comercialización del producto comercializado bajo la marca SCIO. El solicitante aporta como prueba una copia del contrato (documento n.º 9) en su idioma original, así como su traducción al idioma del procedimiento. En este documento se identifica claramente las partes firmantes, así como los derechos y responsabilidades del agente.

El solicitante aporta además una declaración suscrita por la Sra. I. B., en la que, con fecha 18/08/2022, certifica que estuvo presente cuando se celebró y firmó el acuerdo entre la empresa Maitreya Kft. y la empresa española Doska Cosmetics, representada por el titular de la MUE impugnada en los locales de Maitreya Kft. De acuerdo con la declaración aportada, el titular firmó el acuerdo en persona.

El titular de la MUE no presentó alegaciones al contrario.

La División de Anulación considera que se ha probado que, con anterioridad a la solicitud de la MUE impugnada, existió una relación contractual entre Maitreya Kft. y el titular de la MUE impugnada a través de la cual este último actuó de agente para la distribución de productos bajo la marca SCIO durante un periodo que se inició el 23/01/2009. Según las alegaciones del solicitante, la relación contractual supuestamente se resolvió en el transcurso del primer año de contrato debido a numerosas quejas de clientes y usuarios. El solicitante aporta una copia de la comunicación que, con fecha 08/01/2010, Maitreya Kft. dirige a los usuarios de SCIO y distribuidores oficiales, para informar de la cancelación del contrato con el ahora titular de la MUE impugnada (documento n.º 10).

Con la firma del contrato de agencia por parte del titular de la MUE impugnada se prueba el conocimiento por parte de este, el Sr. V. A. M., de la existencia de la marca no registrada SCIO utilizada por la empresa Maitreya Kft., con anterioridad a la solicitud de la MUE impugnada, en relación con aparatos médicos, así como su software.

Sin embargo, como ha señalado la jurisprudencia, el hecho de que el titular de la MUE sepa o deba saber que el titular de la nulidad ha venido utilizando un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda dar lugar o no a confusión no basta para acreditar la mala fe (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Para determinar si ha existido mala fe, deben tenerse en cuenta las intenciones del titular de la MUE en el momento de la presentación.

Similitud/identidad entre las marcas

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE no obliga, en principio, a que la MUE impugnada sea idéntica o similar al derecho anterior. Sin embargo, en los casos en que el solicitante de la nulidad reivindique que la intención del titular de la MUE era apropiarse indebidamente de uno o más derechos anteriores, como ocurre en este asunto, resulta difícil prever cómo una reivindicación de mala fe puede prosperar si los signos en cuestión no son al menos similares.



En este caso, la MUE impugnada incluye como elemento independiente y distintivo el elemento verbal SCIO, representado en letras mayúsculas, mientras que la marca no registrada anterior en relación a la cual se firmó el contrato de agencia consiste en el mismo elemento verbal SCIO.

Las marcas se diferencian en los elementos verbales y figurativos adicionales de la marca impugnada. Sin embargo, los elementos verbales QUANTUM MACHINE, ocupan una posición secundaria por tener un tamaño mucho menor que el término en común SCIO, y además describen, para parte del público, la naturaleza de los productos. En cuanto a los elementos figurativos solo incluidos en la marca impugnada, se debe de tener en cuenta que, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por lo tanto, la División de Anulación considera que los signos son similares.

Similitud/identidad entre los productos y servicios

Si bien la marca impugnada se registró para *equipos para mover pacientes* en la clase 10, fue inicialmente solicitada para los siguientes productos y servicios:

Clase 9: *Dispositivos eléctricos para tratamiento; Aparatos para la investigación científica y de laboratorio, aparatos educativos y simuladores; Dispositivos eléctricos para tratamiento.*

Clase 10: *Aparatos e instrumentos médicos y veterinarios; Camas y mobiliario médico, equipos para mover pacientes; Equipos de terapia física.*

Clase 44: *Servicios de salud.*

En el contrato de agencia firmado entre Maitreya Kft. y el titular de la MUE impugnada se hace referencia a aparatos médicos. En sus alegaciones, el solicitante explica, que se trata

de aparatos e instrumentos médicos y equipos de terapia física, en concreto aparatos de biorretroalimentación.

Por lo tanto, los productos y servicios para los que la MUE impugnada se solicitó son en parte idénticos y en parte similares a los productos que se comercializaban bajo la marca no registrada anterior SCIO en relación a la cual el titular de la MUE firmó un contrato de agencia.

En todo caso, los *equipos para mover pacientes* en la clase 10 para los que la marca impugnada se registró guardan ciertas similitudes con los productos en relación a los cuales se firmó el contrato de agencia, en la medida en que todos pertenecen al ámbito sanitario y están dirigidos a los mismos consumidores.

Intención de apropiarse indebidamente de los derechos de un socio contractual (deber de respetar las reglas)

Existe mala fe cuando el titular de la MUE pretende, a través del registro, apropiarse de la marca de un tercero con el que hubiera mantenido una relación contractual o pre-contractual o cualquier tipo de relación en la que imperase la buena fe e imponía al titular de la MUE el deber de respetar las reglas en relación con las expectativas y los intereses legítimos de la otra parte (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

La cuestión fundamental radica, por lo tanto, en si la relación entre las partes estableció un vínculo lo suficientemente estrecho como para suponer que es justo esperar que el titular de la MUE no presente una solicitud MUE idéntica (o similar), sin informar previamente al solicitante de nulidad y con suficiente antelación para que adopte medidas contra la MUE impugnada (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO'S, § 23).

En segundo lugar, si existe un deber de juego limpio o *fair play*, deberá determinarse si las acciones del titular de la MUE constituyen un incumplimiento de dicho deber y, por lo tanto, que se han hecho de mala fe.

El ahora titular de la MUE era consciente de la existencia de la marca no registrada anterior SCIO de la empresa Maitreya Kft. puesto que firmó un contrato de agencia para la distribución de productos comercializados bajo ese signo. Se puede deducir claramente de las pruebas y los argumentos referidos arriba que, en virtud de la relación contractual que existió entre las partes existía un deber de confianza o juego limpio entre el ahora titular de la MUE y la empresa Maitreya Kft., que exigía, al menos, la puesta en conocimiento a la empresa Maitreya Kft. de la intención del titular de solicitar la MUE impugnada.

A través del contrato de cesión de derechos firmado entre Maitreya Kft. y el solicitante, con fecha 30/12/2011, el solicitante adquirió, entre otros, los derechos sobre el nombre SCIO en relación con la familia de productos electrofisiológicos SCIO, incluido el software para su funcionamiento. En base a este contrato, el 17/09/2012 el solicitante solicitó el registro de la MUE n.º 11 191 194 SCIO para productos y servicios en las clases 9 y 44.

En la fecha de solicitud de la MUE impugnada, el 19/08/2015, el solicitante era el sucesor en derechos del signo SCIO como muestra el documento n.º 5.

No existen pruebas del titular de la MUE de comunicar su intención de solicitar el registro de la MUE impugnada tanto a Maitreya Kft, como a su empresa sucesora. El titular, a pesar de ser de su interés el poder demostrar que sus intenciones no son fraudulentas, no presentó alegaciones al respecto.

En una de las páginas web del titular de la MUE que el solicitante aporta como prueba (documento n.º 12, de cuyo contenido existe un acta de comprobación ante notario), se

menciona “[L]e informamos que la empresa Maitreya KFT representada por el profesor B. N. (D. D.) inventor y fabricante original de los equipos EPFX, QXCI, SCIO y EDUCTOR desde hace treinta años viene desarrollando esta tecnología como inventor de estos equipos, le informamos que las empresas **Mandelay Kft** y Quantum Universe Europe ubicada en España [...] **desde hace 5 años** no realizan labores comerciales con nuestra organización, por lo tanto todo software y dispositivos que comercializan son ilegales.” (énfasis añadido). La fecha en la que cuyo contenido fue comprobado ante notario es 07/03/2022.

Del mismo modo, en los ejemplos de comunicaciones enviadas por el titular a supuestos clientes que el solicitante aporta como prueba (documentos n.º 13 y 14), el titular de la MUE hace referencia al solicitante, Mandelay Kft. Uno de los emails está fechado el 03/06/2020, es decir con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. Con lo anterior, se muestra que el titular de la MUE no desconocía la existencia del solicitante, y parece ser que conocía también su trayectoria desde hacía años.

Si bien es cierto que el contenido de tales documentos contradice la versión del solicitante sobre la transmisión de derechos de Maitreya Kft. al solicitante. A este respecto, puesto que el solicitante envió una copia del contrato en la que se muestra la cesión de derechos de Maitreya Kft. al solicitante, y puesto que no existen alegaciones ni pruebas del titular de la MUE al contrario, la División de Anulación considera que existió tal transmisión de derechos tal y como alega y prueba el solicitante.

La demostración de la mala fe implica demostrar, que en el momento de presentación, el titular de la MUE conocía que estaba causando un perjuicio al solicitante de la nulidad y que dicho perjuicio era consecuencia de un comportamiento reprochable desde el punto de vista moral y comercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66).

Tomando en cuenta todas las circunstancias del presente caso, la División de Anulación considera que las acciones del titular de la MUE suponen un incumplimiento del deber de respetar las reglas (*fair play*), y como tal, un comportamiento reprochable del titular desde el punto de vista moral y comercial.

En este contexto y teniendo en cuenta la relación entre el titular de la MUE y el predecesor de los derechos del solicitante donde la buena fe prima y que impone al titular un mínimo deber de lealtad en relación con las expectativas legítimas del solicitante (o su predecesor), la División de Anulación no ve cuál pudo haber sido la lógica o interés comercial del titular al solicitar la marca impugnada más allá de intención deliberada de apoderarse del signo anterior SCIO y apropiarse indebidamente de él y/o incluso poner un obstáculo al solicitante (o su predecesor), e impedirle que prosiga sus actividades comerciales en el mercado de la UE. Este comportamiento no puede ser visto, en ningún caso, como una lógica comercial, o de participación leal en la competencia, sino sólo como un claro ejemplo de mala fe.

Objetivos legítimos del titular de la MUE

Corresponde al solicitante de una declaración de nulidad que pretenda invocar el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establecer las circunstancias que permitan concluir que una solicitud de registro de una marca de la Unión Europea se presentó de mala fe, presumiéndose la buena fe de la solicitud mientras no se demuestre lo contrario (03/08/2017, Formata, T 23/16, EU:T:2017:149, § 45).

Siendo así, cuando la EUIPO considere que las circunstancias objetivas del caso particular invocado por el solicitante de una declaración de nulidad pueden conducir a la refutación de la presunción de buena fe aplicable a la solicitud de registro de la marca en cuestión, su titular debe proporcionar explicaciones plausibles sobre los objetivos y la lógica comercial que

persigue la solicitud de registro de dicha marca (23/05/2019, Ann Taylor, T-3/18, ECLI:EU:T:2019:357, § 36).

Debe tenerse en cuenta si, en el momento de la presentación, el titular de la MUE perseguía objetivos legítimos.

El titular de la marca es el mejor posicionado para proporcionar a la EUIPO información sobre sus intenciones en el momento de solicitar el registro de esa marca y para proporcionarle pruebas capaces de convencerla de que, a pesar de la existencia de circunstancias objetivas que sugieran intenciones deshonestas, esas intenciones eran legítimas (11/09/2016, Representación de un patrón de líneas onduladas y entrecruzadas, T 579/14, EU:T:2016:650, § 136, y 05/05/2017, VENMO, T 132/16, EU:T:2017:316, § 51 a 59).

Sin embargo, el titular de la MUE alega no presentó alegaciones al respecto.

Por último, el solicitante hace referencia a la anulación del registro de marca española n.º 2 701 071 COSMETIC BOTULEX, que el titular de la MUE había solicitado a su nombre tras haber concluido un contrato para comercializar los productos BOTULEX de la entidad americana Kessep Worldwide Laboratories. Según el solicitante, esta marca fue cancelada en recurso por haber sido solicitada de mala fe y en fraude de los derechos de la entidad americana.

Si bien este caso no tiene relación con el presente, y en ningún modo determina la decisión de la División de Anulación, muestra una actuación del titular de la MUE en la que con anterioridad ha intentado usurpar los derechos de una empresa. El hecho de que el titular de la MUE haya presentado al menos otra solicitud de marca aparentemente en circunstancias similares a las del presente caso, unido a la falta de explicaciones por su parte, suscita importantes dudas para la División de Anulación que el titular no pudo disipar. A este respecto, las Salas de Recurso han concluido de manera repetida que la presentación de otras marcas en circunstancias dudosas o que aparezcan como una apropiación indebida de la buena voluntad de otro comerciante es un fuerte indicio de las intenciones comerciales deshonestas del titular de la MUE (25/02/2013, R 2448/2010-4, Aermacchi Milano, § 22 Y 01/12/2016, R 3135/2014-2, Alexander Wang, § 89-96).

Conclusión

Habida cuenta de todo lo anterior, la División de Anulación concluye que conviene admitir la solicitud en su integridad y la marca de la Unión Europea debe declararse nula para todos los productos impugnados.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el titular de la MUE es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.



La División de Anulación

Oana-Alina STURZA

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Frédérique SULPICE

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).