

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

*Sentencia de 19 de junio de 2025*

*Sala Tercera*

*Asunto C-17/24*

**SUMARIO:**

**Marca de la Unión Europea. Causas de nulidad absoluta. Autonomía y coexistencia. Criterios para apreciar la mala fe al presentar la solicitud. Elementos sobrevenidos con posterioridad. Signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.**

El Tribunal de Justicia declara que:

- 1) El artículo 52, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que la **causa de nulidad absoluta** prevista en el **artículo 52, apartado 1, letra a)**, de dicho Reglamento, en relación con su artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y la causa de nulidad absoluta prevista en el **artículo 52, apartado 1, letra b)**, del mismo Reglamento **son autónomas, pero no se excluyen mutuamente**.
- 2) El artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la **mala fe del solicitante** del registro de un signo como marca puede fundamentarse, si ese registro se ha solicitado **tras la expiración de una patente**, entre otros elementos, en la opinión de dicho solicitante sobre la aptitud de ese signo para expresar, total o parcialmente, la solución técnica anteriormente protegida por esa patente, y ello con independencia de si el signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del citado Reglamento. Entre las circunstancias pertinentes para evaluar la posible existencia de la mala fe del solicitante figuran, asimismo, la naturaleza de la marca impugnada, el origen del signo en cuestión y su utilización desde su creación, el alcance de la patente que ha expirado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada y la cronología de los hechos que han caracterizado esa presentación.
- 3) El artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la mala fe del solicitante no puede apreciarse sobre la base de **circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud** de registro de la marca de que se trate.

**PONENTE:** Sra. O. Spineanu-Matei

En el asunto C-17/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante resolución de 10 de enero de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de enero de 2024, en el procedimiento entre

**CeramTec GmbH**

y

**Coorstek Bioceramics LLC,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y el Sr. N. Piçarra, la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y los Sres. S. Gervasoni y N. Fenger, Jueces;

Abogado General: Sr. A. Biondi;

Secretario: Sr. C. Di Bella, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de noviembre de 2024;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de CeramTec GmbH, por el Sr. A. Bothe, Rechtsanwalt, las Sras. C. Bratel y M.-A. de Dampierre, avocates, y las Sras. M. A. Mittelstein y C. Stöber, Rechtsanwältinnen;
- en nombre de Coorstek Bioceramics LLC, por el Sr. S. Naumann, avocat;
- en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard, la Sra. B. Dourthe, el Sr. H. Nunes da Silva y la Sra. E. Timmermans, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Auvret y P. Němečková, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de febrero de 2025;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

- 1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 52, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre CeramTec GmbH y Coorstek Bioceramics LLC (en lo sucesivo, «Coorstek») en relación con una acción por violación de marca ejercitada por CeramTec contra Coorstek, quien formuló una demanda de reconVENCIÓN para que se declarase la nulidad de tres marcas de la Unión propiedad de CeramTec.

### **Marco jurídico**

- 3 El Reglamento n.º 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con

efectos desde el 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de las solicitudes de registro de las marcas impugnadas por Coorstek en el litigio principal, que es determinante para identificar el Derecho material aplicable a la solicitud de nulidad (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2020, Sky y otros, C-371/18, EU:C:2020:45, apartado 49), la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz del Reglamento n.º 207/2009, en su versión inicial.

- 4 El considerando 2 del Reglamento n.º 207/2009 exponía:
- «Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la [Unión] y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican [en particular] la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia [...]».
- 5 El artículo 7 de dicho Reglamento, titulado «Motivos de denegación absolutos», disponía en su apartado 1, letra e), inciso ii):
- «Se denegará el registro de:
- [...]
- e) los signos constituidos exclusivamente por:
- [...]
- ii) la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».
- 6 El artículo 52 del mencionado Reglamento, bajo el título «Causas de nulidad absoluta», establecía en su apartado 1:
- «La nulidad de la marca [de la Unión] se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
- a) cuando la marca [de la Unión] se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;
- b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.»
- 7 El artículo 99 del mismo Reglamento, titulado «Presunción de validez — Defensas en cuanto al fondo», tenía el siguiente tenor:
- «1. Los tribunales de marcas [de la Unión] reputarán válida la marca [de la Unión] a no ser que el demandado impugne la validez de la misma mediante demanda de reconvención por caducidad o por nulidad.
- [...]»

#### **Litigio principal y cuestiones prejudiciales**

- 8 CeramTec es una empresa establecida en Alemania especializada en el desarrollo, la fabricación y la distribución de componentes cerámicos térmicos utilizados, en particular, en implantes de cadera o de rodilla. Vende estos componentes a fabricantes de prótesis

médicas para la composición de prótesis completas, que posteriormente son vendidas a usuarios finales, como hospitales o cirujanos ortopédicos.

- 9 Coorstek es una sociedad estadounidense que fabrica componentes médicos de cerámica técnica avanzada, en particular para prótesis articulares de cadera y de columna dorsal y para prótesis dentales.
- 10 CeramTec era titular de la patente europea EP 0 542 815, que designaba a Francia y que tenía por objeto un material compuesto cerámico. Dicha patente expiró el 5 de agosto de 2011.
- 11 El 23 de agosto de 2011, CeramTec presentó tres solicitudes de marca de la Unión relativas, respectivamente, a las siguientes marcas:
  - la marca de color registrada el 26 de marzo de 2013 con el número 010214195, con prioridad basada en una marca alemana de 21 de julio de 2011, que cubre el color rosa Pantone 677C, edición 2010;
  - la marca figurativa registrada el 12 de abril de 2013 con el número 010214112, con prioridad basada en una marca alemana de 25 de julio de 2011, y cuya representación gráfica consiste en una bola de color rosa Pantone 677C; esta marca se representa del siguiente modo:



- la marca tridimensional registrada el 20 de junio de 2013 con el número 010214179, con prioridad basada en una marca alemana de 26 de julio de 2011, por la que se reivindica el color rosa Pantone 677C; esta marca se representa del siguiente modo:



- 12 Estas marcas designan los siguientes productos comprendidos en la clase 10 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada: «Piezas cerámicas para implantes destinadas a osteosíntesis, recambios de superficies de articulaciones, piezas para distanciación de huesos; bolas para articulaciones de cadera, cubiertas y cazoletas de articulaciones de cadera y piezas para articulaciones de rótula; todos los productos mencionados para la venta a fabricantes de implantes».
- 13 El 13 de diciembre de 2013, CeramTec ejerció una acción por violación de marca y por competencia parasitaria contra Coorstek, alegando que esta comercializaba un producto que copiaba el color rosa característico de sus productos. Coorstek presentó una demanda

reconvencional de nulidad de las tres marcas descritas en los apartados 11 y 12 de la presente sentencia (en lo sucesivo, «marcas impugnadas»).

- 14 Mediante sentencia de 25 de junio de 2021, la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) anuló las marcas impugnadas por mala fe de CeramTec al solicitar su registro.
- 15 Dicho órgano jurisdiccional señaló que, en la fecha de presentación de las solicitudes de registro de las marcas impugnadas, CeramTec estaba convencida del efecto técnico del óxido de cromo para garantizar la dureza y la resistencia de las bolas de cerámica utilizadas en la construcción de las prótesis médicas y que había querido proteger el color rosa de las bolas, que derivaba de la presencia de óxido de cromo en la cerámica. De lo anterior, el citado órgano jurisdiccional dedujo que CeramTec había tenido la intención de prolongar el monopolio que detentaba sobre la solución técnica anteriormente protegida por la patente mencionada en el apartado 10 de la presente sentencia, que había expirado antes de la fecha de presentación de dichas solicitudes de registro.
- 16 Según el referido tribunal, la mala fe resultaba de la voluntad no de impedir que los competidores siguieran utilizando el color rosa, sino de prolongar un monopolio e impedir que los competidores entraran en el mercado dominado por CeramTec gracias al material del que se componían sus productos, a saber, el óxido de cromo en una proporción que producía el efecto de colorear la cerámica de rosa. El citado órgano jurisdiccional concluyó que la intención de CeramTec había sido, en consecuencia, obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a la función de una marca, a saber, la indicación del origen de sus productos.
- 17 CeramTec interpuso recurso de casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Según CeramTec, los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 no pueden considerarse constitutivos de la mala fe a la que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, salvo que se permita invocar el concepto de mala fe por eludir o ignorar los motivos de aplicación establecidos en el citado artículo 7. Sostiene, además, que una interpretación del artículo 52, apartado 1, letra b), que permita anular una marca por el mero hecho de que su solicitante haya pretendido proteger los derechos sobre una solución técnica, sin que se demuestre que el derecho sobre la marca en cuestión garantiza efectivamente la protección de esa solución técnica, equivaldría también a eludir el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009 y a ignorar los ámbitos de aplicación respectivos de estas dos disposiciones. CeramTec señala que, tras la expiración de su patente y la presentación de las solicitudes de registro de las marcas impugnadas, descubrió que el óxido de cromo, que confería el color rosa reivindicado por dichas marcas, en realidad no producía ningún efecto técnico.
- 18 Coorstek sostiene que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 responden a objetivos diferentes y que el primer artículo no constituye una disposición especial que prevalezca sobre el segundo. Según Coorstek, a la hora de apreciar la mala fe, en el sentido de dicho artículo 52, apartado 1, letra b), solo importa el comportamiento del solicitante y no las cualidades intrínsecas del signo de que se trate. Afirmar además que, dado que, para apreciar la mala fe, se ha de atender a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, es irrelevante que el monopolio sobre el signo en cuestión no permita realmente la protección de la solución técnica, ya que el solicitante creía en esa protección y solo debe tenerse en cuenta la intención del solicitante.
- 19 El órgano jurisdiccional remitente señala que existen diferencias de interpretación entre la cour d'appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) y el Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Stuttgart, Alemania), que se pronunciaron sobre la cuestión de la nulidad de las marcas impugnadas. A su entender, estas diferencias atañen, en particular, a la articulación de los motivos de denegación

absolutos establecidos en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 y al concepto de mala fe, que constituye una causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

- 20 En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
- «1) ¿Debe interpretarse el artículo 52 del Reglamento [n.º 207/2009] en el sentido de que las causas de nulidad del artículo 7, previstas en el apartado 1, letra a), de este, son autónomas y excluyentes de la mala fe a que se refiere el apartado 1, letra b), de aquel?
  - 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿cabe apreciar la mala fe del solicitante únicamente a la luz del motivo de denegación absoluto de registro establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, sin que se compruebe que el signo cuyo registro se solicita como marca está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico?
  - 3) ¿Debe interpretarse el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento [n.º 207/2009] en el sentido de que excluye la mala fe de un solicitante que ha presentado una solicitud de registro de marca con la intención de proteger una solución técnica cuando se descubre, con posterioridad a dicha solicitud, que no existía ningún vínculo entre la solución técnica de que se trata y los signos constitutivos de la marca solicitada?»

#### **Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento**

- 21 Tras la lectura de las conclusiones del Abogado General, CeramTec solicitó, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de febrero de 2025, la reapertura de la fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
- 22 A tenor de dicha disposición, el Tribunal podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido.
- 23 En apoyo de su solicitud, CeramTec alega que las conclusiones del Abogado General no abordan ni las particularidades ni la complejidad de los hechos del litigio principal, que esas conclusiones no tienen en cuenta los objetivos perseguidos por la causa de nulidad basada en la mala fe, que el estudio de la jurisprudencia confirma la exigencia de un riesgo objetivo de perjuicio para la competencia y que dichas conclusiones carecen de toda indicación sobre el interés comercial legítimo.
- 24 Procede recordar que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado ni por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas. Asimismo, procede recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevén la posibilidad de que las partes del litigio principal y los interesados mencionados en el artículo 23 de dicho Estatuto respondan a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por consiguiente, el hecho de que una parte en el litigio principal o un interesado no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo

un motivo que justifique la reapertura de la fase oral del procedimiento, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 4 de octubre de 2024, Herbaria Kräuterparadies II, C-240/23, EU:C:2024:852, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada).

- 25 En el presente asunto, de la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento se desprende que, mediante dicha solicitud, CeramTec en realidad pretende manifestar su desacuerdo con el análisis jurídico efectuado por el Abogado General. Pues bien, como se desprende del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento y de la jurisprudencia citada en el apartado anterior de la presente sentencia, ese no es un motivo que figure entre los que pueden justificar la reapertura de la fase oral de un procedimiento. Por otra parte, los interesados que han participado en el presente procedimiento han tenido la ocasión de exponer, durante sus fases escrita y oral, los elementos de Derecho que han considerado pertinentes para que el Tribunal de Justicia pueda interpretar las disposiciones del Derecho de la Unión objeto de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la presente petición de decisión prejudicial y que ninguno de los elementos invocados por CeramTec en apoyo de su solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento justifica dicha reapertura con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento.
- 26 En estas circunstancias, no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.

### **Sobre las cuestiones prejudiciales**

#### ***Primera cuestión prejudicial***

- 27 Con carácter preliminar, debe precisarse que, si bien el órgano jurisdiccional remitente formula la primera cuestión prejudicial haciendo referencia a la articulación de la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), y de la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, de los motivos de denegación absolutos de registro establecidos en el artículo 7, apartado 1, en el litigio principal, únicamente se ha invocado el motivo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del referido Reglamento.
- 28 En estas circunstancias, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con su artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento son autónomas y se excluyen mutuamente.
- 29 En virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, la nulidad de la marca de la Unión se declarará cuando dicha marca se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7 de dicho Reglamento. Según el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del citado Reglamento, se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
- 30 El artículo 52, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento establece que la nulidad de una marca de la Unión se declarará cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.
- 31 Para responder a la primera cuestión prejudicial, se debe examinar sucesivamente si la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento

n.º 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento, y la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento (en lo sucesivo, «dos causas de nulidad absoluta») son autónomas y si estas dos causas de nulidad absoluta se excluyen mutuamente.

- 32 Se debe abordar, en primer lugar, la cuestión de si las dos causas de nulidad absoluta son autónomas, en el sentido de que, para declarar la nulidad de una marca basándose en la mala fe del solicitante, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), no es necesario comprobar previamente la existencia del motivo de denegación absoluto de registro establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii).
- 33 Conforme a reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 11 de enero de 2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 34 Del tenor del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que cada una de estas dos causas se enuncia en puntos distintos, a saber, en las letras a) y b), que están separadas por un punto y coma, lo que refleja la intención del legislador de la Unión de distinguir las. Además, dicho artículo 52, apartado 1, no contiene, ni en su frase introductoria ni en la enumeración que sigue a esta, ninguna expresión que indique que estas dos causas de nulidad absoluta deban examinarse con un orden de prioridad entre sí.
- 35 Esta interpretación literal del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se ve corroborada tanto por el contexto en el que se inscribe esta disposición como por los objetivos que persigue.
- 36 Por lo que se refiere al contexto, es preciso señalar que, en dicho artículo 52, apartado 1, la causa de nulidad prevista en la letra a) remite, contrariamente a la prevista en la letra b), a los motivos de denegación absolutos de registro establecidos en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 y debe interpretarse en relación con este artículo.
- 37 Además, cada uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 es independiente de los demás y exige un examen por separado (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de septiembre de 2015, Soci  t   des Produits Nestl  , C-215/14, EU:C:2015:604, apartado 46), por lo que el propio artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento se refiere a causas de nulidad que son autónomas las unas de las otras y que tienen cada una su propio   mbito de aplicaci  n.
- 38 Por consiguiente, ha de reconocerse, *a fortiori*, la autonom  a que existe entre la causa de nulidad prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), y la prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.
- 39 Por otra parte, como ha sealado el Abogado General, en esencia, en el punto 34 de sus conclusiones, si bien, en su conjunto, el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 establece una lista exhaustiva de las causas de nulidad absoluta de una marca de la Uni  n, cada una de las causas de nulidad absoluta a las que se refiere tiene una naturaleza diferente. En efecto, la prevista en la letra a) solo se aplica en los casos enumerados taxativamente en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento, mientras que la prevista en la letra b) remite al concepto de «mala fe», que puede aplicarse en un n  mero indeterminado de situaciones.
- 40 En cuanto a los objetivos perseguidos por estas causas de nulidad absoluta, ambas comparten el objetivo general que persiguen las normas de la Uni  n en materia de marcas,

que es contribuir a una competencia no falseada en la Unión. A este respecto, como se desprende, en particular, del considerando 2 del Reglamento n.º 207/2009, este último tiene como objetivo establecer y garantizar el funcionamiento del mercado interior. En este contexto, las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto garantizar que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, tenga la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada).

- 41 No obstante, las causas de nulidad absoluta contempladas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 tienen finalidades distintas.
- 42 En efecto, por un lado, la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 tiene como finalidad invalidar las marcas que han sido registradas pese a incurrir en uno o varios de los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento y no son, por lo tanto, aptas para el registro, ya que no pueden desempeñar sus funciones como marca. Esta causa de nulidad sanciona un defecto de la propia marca y tiene por objeto proteger el interés general que subyace a estos motivos de denegación absolutos.
- 43 Por lo que respecta, en particular, al motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, la finalidad que subyace a tal motivo es evitar que el Derecho de marcas lleve a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores. Este motivo pretende así evitar que la protección conferida por el Derecho de marcas se extienda más allá de los signos que permiten distinguir un producto o servicio de los ofrecidos por los competidores, hasta convertirse en un obstáculo a que estos puedan ofrecer libremente productos que incorporen dichas soluciones técnicas o dichas características de uso, compitiendo con el titular de la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09, EU:C:2010:516, apartado 43, y de 23 de abril de 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, apartado 25 y jurisprudencia citada). Se trata de evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad (sentencia de 16 de septiembre de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, apartado 45).
- 44 Como ha observado el Abogado General, en esencia, en el punto 37 de sus conclusiones, este artículo lleva así a cabo, según la jurisprudencia, una ponderación entre dos exigencias, a saber, por una parte, la de impedir que la protección de una solución técnica patentada se perpetúe más allá de la expiración de la patente y, por otra, la de limitar la inaptitud para ser registradas únicamente a las marcas que obstaculizarían realmente la utilización de una solución técnica por otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, apartados 44 a 48).
- 45 Por otro lado, la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto garantizar que los operadores económicos que pretendan utilizar el sistema de marcas de la Unión participen de forma leal en el proceso competitivo. Por lo tanto, pretende sancionar un defecto inherente a la solicitud de registro y no a la marca como tal.
- 46 De las consideraciones anteriores se desprende que las dos causas de nulidad absoluta son autónomas, en el sentido de que, para declarar la nulidad de la marca de que se trate basándose en la mala fe del solicitante, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no es necesario comprobar previamente la existencia de uno de los motivos de denegación absolutos de registro establecidos en el artículo 7 de dicho

Reglamento, al que remite el artículo 52, apartado 1, letra a), de este. De este modo, la apreciación de la mala fe no exige que se declare que el signo controvertido está también constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento. A la inversa es igualmente cierto, pues para declarar que el signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, no es necesario apreciar la mala fe del solicitante.

- 47 En segundo lugar, se debe examinar si las causas de nulidad absoluta previstas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 se excluyen mutuamente, en el sentido de que la aplicación de una de las causas excluye la aplicación de la otra.
- 48 A este respecto, procede señalar que el tenor del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 no contiene, ni en su frase introductoria ni en sus letras a) y b), elementos que permitan concluir que las causas de nulidad mencionadas en dichas letras se excluyen mutuamente.
- 49 Por otra parte, las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 no excluyen que pueda declararse la nulidad de una marca de la Unión con fundamento en las causas de nulidad absoluta previstas en el artículo 52, apartado 1, letras a) y b), de ese mismo Reglamento. Es cierto que, cuando un juez conoce de una solicitud de nulidad de una marca basada en dichas causas, puede estimar apropiado, a la luz de las particularidades del caso concreto, limitarse a analizar una de las dos causas. En efecto, si una de estas causas se considera fundada, ya no es necesario examinar la otra para declarar la nulidad de la marca. No obstante, ninguna disposición del Reglamento n.º 207/2009 le impide analizar también la otra causa.
- 50 De lo anterior resulta que las causas de nulidad absoluta previstas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 no se excluyen mutuamente.
- 51 A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con su artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento son autónomas, pero no se excluyen mutuamente.

### ***Segunda cuestión prejudicial***

- 52 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la mala fe del solicitante del registro de un signo como marca puede fundamentarse, si el registro se ha solicitado tras la expiración de una patente, únicamente en la opinión de dicho solicitante sobre la aptitud de ese signo para expresar la solución técnica anteriormente protegida por esa patente, y ello con independencia de si el signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del citado Reglamento.
- 53 Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dado que el concepto de «mala fe» que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no está definido en ese Reglamento, la determinación del significado y del alcance de este concepto debe efectuarse conforme al sentido habitual de este en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por dicho Reglamento (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartados 43 y 44 y jurisprudencia citada).

- 54 Conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o una intención deshonestas. Este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. A este respecto, los Reglamentos n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), n.º 207/2009 y 2017/1001, adoptados sucesivamente, se enmarcan en un mismo objetivo, esto es, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
- 55 Como se ha recordado en el apartado 40 de la presente sentencia, las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada).
- 56 Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación del origen mencionada en el apartado anterior (sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46).
- 57 La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate. Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe (sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 47 y jurisprudencia citada).
- 58 A este respecto, procede señalar que del tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 no se desprende que, para apreciar la mala fe del solicitante, deban excluirse las circunstancias de hecho que concurren o podrían concurrir para caracterizar la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del referido Reglamento.
- 59 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que elementos que, en otro caso, podrían concurrir para caracterizar un motivo de denegación relativo de registro pueden ser pertinentes para apreciar la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, sin que la caracterización de la mala fe en conexión con un motivo de denegación relativo exija examinar si, además, ese motivo se cumplía plenamente (véase, por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada).
- 60 Del mismo modo, debe considerarse que, para apreciar la posible mala fe del solicitante, puede tenerse en cuenta el hecho de que este haya intentado prolongar el monopolio sobre una solución técnica protegida anteriormente por una patente. La opinión del solicitante sobre la aptitud del signo cuyo registro como marca se solicita para expresar, total o parcialmente, esa solución técnica es uno de los elementos, aunque no el único, que puede acreditar la existencia de una intención, ajena a las funciones de la marca, de

impedir que los competidores entren en el mercado que el solicitante ha dominado gracias a su patente. Esta opinión puede formar parte de los indicios pertinentes y concordantes de que la solicitud de registro no se presentó con el fin de participar de manera leal en el proceso competitivo, sino con una intención no conforme con las prácticas leales del tráfico económico.

- 61 Esta posibilidad existe tanto cuando las circunstancias fácticas pertinentes del caso concreto permiten caracterizar plenamente el motivo de denegación absoluto de registro establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009 como cuando esas circunstancias son insuficientes a estos efectos, ya que, como se desprende de la respuesta a la primera cuestión prejudicial, las dos causas de nulidad absoluta son autónomas y no se excluyen mutuamente.
- 62 Por consiguiente, puede apreciarse la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, a la luz de elementos que podrían tenerse en cuenta en el análisis del motivo de denegación absoluto de registro establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento, sin que necesariamente se haya concluido que el signo controvertido está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
- 63 Considerado lo anterior, para apreciar una imputación de mala fe, es preciso determinar la intención real del solicitante a la vista de todas las circunstancias fácticas pertinentes. En una situación como la del litigio principal, entre dichas circunstancias, tal y como ha expuesto el Abogado General, en esencia, en el punto 57 de sus conclusiones, figuran asimismo la naturaleza de la marca impugnada, el origen del signo en cuestión y su utilización desde su creación, el alcance de la patente que ha expirado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada y la cronología de los hechos que han caracterizado esa presentación.
- 64 Por último, dado que, en virtud del artículo 99, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la marca de la Unión goza de una presunción de validez, incumbe a quien solicita la nulidad basándose en el motivo contemplado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 aportar, a fin de acreditar la mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro, los indicios pertinentes y concordantes a que se refiere la jurisprudencia recordada en el apartado 56 de la presente sentencia. En tal caso, corresponde a continuación al solicitante del registro acreditar, mediante explicaciones plausibles sobre los objetivos y la lógica comercial perseguidos, que dicho registro formaba parte de una estrategia comercial legítima. A este respecto, debe precisarse que, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, el mero hecho de que una marca registrada de mala fe cumpla las funciones propias de una marca y, en particular, la función de origen, no constituye en sí mismo un obstáculo para la declaración de su nulidad. En efecto, como también se desprende de esa jurisprudencia, una marca que cumple estas funciones deberá ser anulada si su registro se ha solicitado con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros.
- 65 A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la mala fe del solicitante del registro de un signo como marca puede fundamentarse, si ese registro se ha solicitado tras la expiración de una patente, entre otros elementos, en la opinión de dicho solicitante sobre la aptitud de ese signo para expresar, total o parcialmente, la solución técnica anteriormente protegida por esa patente, y ello con independencia de si el signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del citado Reglamento. Entre las circunstancias pertinentes para evaluar la posible existencia de la mala fe del solicitante figuran, asimismo, la naturaleza de la marca impugnada, el origen del signo en cuestión y su utilización desde su creación, el alcance de la patente que ha expirado, la lógica comercial

en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada y la cronología de los hechos que han caracterizado esa presentación.

**Tercera cuestión prejudicial**

- 66 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la mala fe del solicitante puede apreciarse sobre la base de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca de que se trate.
- 67 Del tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que la marca se declarará nula cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.
- 68 Así pues, de esta disposición se desprende que el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado (sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 35, y de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 59).
- 69 Como se ha recordado en el apartado 56 de la presente sentencia, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación del origen.
- 70 En la apreciación global de la existencia de mala fe en el solicitante, deben tomarse en consideración todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 59).
- 71 De ello se infiere que esa apreciación debe basarse en cualquier elemento que permita informar al juez sobre la intención que guiaba al solicitante en el momento en el que presentó la solicitud de registro de la marca de que se trate. Incluso las circunstancias posteriores a la presentación de dicha solicitud de registro pueden servir de indicio de la intención del solicitante en ese momento.
- 72 Sin embargo, un elemento del que el solicitante solo haya tenido conocimiento con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca de que se trate no puede modificar la percepción de ese solicitante en el momento de la presentación.
- 73 En el presente asunto, el hecho, que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de que CeramTec no descubriera hasta después del registro que la inclusión de óxido de cromo en sus productos no producía un efecto técnico no puede ser pertinente para acreditar *a posteriori* una percepción de CeramTec que no existía en el momento de dicha presentación.
- 74 A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que la mala fe del solicitante no puede apreciarse sobre la base de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca de que se trate.

**Costas**

- 75 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

- 1) **El artículo 52, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea],**

**debe interpretarse en el sentido de que**

**la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, en relación con su artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento son autónomas, pero no se excluyen mutuamente.**

- 2) **El artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009**

**debe interpretarse en el sentido de que**

**la mala fe del solicitante del registro de un signo como marca puede fundamentarse, si ese registro se ha solicitado tras la expiración de una patente, entre otros elementos, en la opinión de dicho solicitante sobre la aptitud de ese signo para expresar, total o parcialmente, la solución técnica anteriormente protegida por esa patente, y ello con independencia de si el signo está constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del citado Reglamento. Entre las circunstancias pertinentes para evaluar la posible existencia de la mala fe del solicitante figuran, asimismo, la naturaleza de la marca impugnada, el origen del signo en cuestión y su utilización desde su creación, el alcance de la patente que ha expirado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada y la cronología de los hechos que han caracterizado esa presentación.**

- 3) **El artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009**

**debe interpretarse en el sentido de que**

**la mala fe del solicitante no puede apreciarse sobre la base de circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca de que se trate.**

Firmas

---

\* Lengua de procedimiento: francés.