

Asunto C-17/24

Petición de decisión prejudicial

Fecha de presentación

11 de enero de 2024

Órgano jurisdiccional remitente:

Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)

Fecha de la resolución de remisión:

10 de enero de 2024

Parte recurrente:

CeramTec GmbH

Parte recurrida:

CoorStek Bioceramics LLC

[*omissis*]

COUR DE CASSATION

Audiencia pública de **10 de enero de 2024**

Remisión al Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea [*omissis*]

[*omissis*]

REPÚBLICA FRANCESA

[*omissis*]

SENTENCIA DE LA COUR DE CASSATION, SALA DE LO MERCANTIL,
FINANCIERO Y ECONÓMICO, DE 10 DE ENERO DE 2024

CeramTec GmbH, sociedad alemana, con domicilio social en [*omissis*]
Plochingen (Alemania), interpuso recurso de casación [*omissis*] contra la
sentencia dictada el 25 de junio de 2021 por la cour d'appel de Paris (Tribunal de

Apelación de París, Francia) [omissis], en el litigio entre ella y Coorstek Bioceramics LLC, sociedad estadounidense, con domicilio social en [omissis] Colorado [omissis] (Estados Unidos de América), anteriormente C5 Medical Werks LLC, parte recurrida en casación.

En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos.

[omissis]

La Sala de lo Mercantil, Financiero y Económico de la Cour de cassation [omissis] ha dictado la presente sentencia.

Hechos y procedimiento

- 1 Según la sentencia recurrida (París, 25 de junio de 2021), la sociedad CeramTec GmbH (en lo sucesivo, «sociedad Ceramtec») está especializada en el desarrollo, la fabricación y la distribución de componentes cerámicos técnicos destinados, en particular, a la composición de implantes de cadera o de rótula, que vende a fabricantes de prótesis para formar prótesis de cadera completas, que se venden a continuación a los usuarios finales, como hospitales o cirujanos ortopédicos.
- 2 Era titular de la patente europea n.º EP. 0 542 815, que designaba a Francia y se refería a un material compuesto cerámico, que expiró el 5 de agosto de 2011.
- 3 El 23 de agosto de 2011 solicitó tres marcas de la Unión:
 - la marca n.º 10 214 195, que cubre el color rosa pantone 677C, edición 2010, registrada el 26 de marzo de 2013, con prioridad sobre la base de una marca alemana de 21 de julio de 2011;
 - la marca figurativa de la Unión n.º 10 214 112, registrada el 12 de abril de 2013, con prioridad sobre la base de una marca alemana de 25 de julio de 2011, que es una representación gráfica de una bola de color rosa pantone 677C;
 - la marca tridimensional de la Unión n.º 10 214 179, registrada el 20 de junio de 2013, con prioridad sobre la base de una marca alemana de 26 de julio de 2011.
- 4 Estas marcas designan los siguientes productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza: piezas cerámicas para implantes destinadas a osteosíntesis, recambios de superficies de articulaciones, piezas para distanciamiento 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.
- 5 El 13 de diciembre de 2013, la sociedad Ceramtec presentó una demanda por violación de marca y competencia parasitaria contra la sociedad Coorstek Bioceramics LLC (en lo sucesivo, «sociedad Coorstek»), alegando que esta, que fabrica componentes médicos de cerámica técnica avanzada, en particular para

prótesis articulares de cadera y espalda y para prótesis dentales, comercializaba un producto que copiaba el color rosa característico de sus productos. La sociedad Coorstek presentó una demanda reconventional dirigida a la anulación de las marcas invocadas.

- 6 Por otra parte, de la sentencia y de los escritos presentados se desprende que la sociedad Ceramtec ejerció acciones por violación de sus marcas y por competencia parasitaria en Alemania, Estados Unidos de América y Suiza. Las resoluciones de la Oficina alemana de Marcas y Patentes de 21 de junio y 11 de julio de 2018 por las que se anularon las marcas de que se trata son objeto de procedimientos de apelación. En Estados Unidos de América, la resolución de la District Court de Colorado de 5 de enero de 2017 por la que se anularon las marcas estadounidenses fue revocada en apelación mediante resolución de 11 de septiembre de 2019. Dado que la Oficina suiza denegó el registro de las marcas por falta de carácter distintivo adquirido por el uso en Suiza, la sociedad Ceramtec retiró sus marcas. El 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Apelación de Stuttgart, que conocía de una demanda por violación de marca, revocó la decisión de suspender el procedimiento entablado por la sociedad Ceramtec ante el Tribunal de Stuttgart. Se apartó de la apreciación del primer órgano jurisdiccional sobre las posibilidades de éxito de la solicitud de anulación de la marca sobre la base de la mala fe.
- 7 Mediante sentencia de 25 de junio de 2021, la cour d'appel de París anuló las tres marcas de la Unión por haber sido solicitadas de mala fe.
- 8 Señaló que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de las tres marcas de color, a saber, el 23 de agosto de 2011, la sociedad 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 tratado de proteger el color rosa de las bolas, que resultaba del efecto inducido por la presencia de óxido de cromo en la cerámica. Dedujo de ello que la sociedad Ceramtec había tenido la intención de prorrogar el monopolio que ostentaba sobre la solución técnica anteriormente protegida por una patente, que expiró el 5 de agosto de 2011.
- 9 Según el Tribunal de Apelación, la mala fe se caracterizaba por 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 que dominaba la sociedad Ceramtec gracias al material que componía sus productos, a saber, el óxido de cromo en una proporción que producía el efecto de colorear la cerámica de rosa.
- 10 El Tribunal de Apelación consideró que el solicitante había tenido, por lo tanto, la intención de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los comprendidos en la función de una marca, a saber, la indicación del origen, dado que la sociedad Ceramtec consideraba el color rosa, en la fecha de presentación de las solicitudes de registro, no como un signo de adhesión de la clientela, sino

como un efecto de un componente de su material, que consideraba que contribuía a su resistencia.

- 11 La sociedad Ceramtec, que interpuso recurso de casación, reprocha a dicha sentencia la anulación de sus tres marcas de la Unión, así como que haya declarado la inadmisibilidad de la acción por violación de sus marcas.

Indicación del motivo

- 12 Según el motivo del recurso de casación, que requiere preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, de 26 de febrero de 2009, prohíbe la presentación como marca de los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico y responde al objetivo de interés general de evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto. Habida cuenta de la existencia de este texto especial, una interpretación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, de 26 de febrero de 2009, que permita anular una marca por el mero hecho de que su solicitante únicamente pretende perpetuar derechos sobre una solución técnica, sin que se demuestre que el derecho sobre la marca garantiza o perpetúa efectivamente la protección de tal solución técnica, equivaldría, según la recurrente en casación, a eludir el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), y a ignorar los ámbitos de aplicación respectivos de estas dos disposiciones.
- 13 Por consiguiente, el recurso de casación plantea la cuestión de la articulación entre los artículos 7 y 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cada uno de los cuales enuncia motivos de nulidad absolutos de una marca. Es la primera vez que se plantea esta cuestión ante el Tribunal de Casación y el TJUE no parece haberse pronunciado sobre la cuestión planteada en el presente asunto.

Recordatorio de los textos aplicables

Derecho de la Unión

- 14 Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de las marcas de que se trata, a saber, el 23 de agosto de 2011, procede aplicar las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en su redacción anterior al Reglamento 2015/2424, de 16 de diciembre de 2015, que entró en vigor el 23 de marzo de 2016.
- 15 El artículo 7 de dicho Reglamento establece motivos de denegación absolutos de registro de un signo como marca. En particular, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del citado Reglamento prevé que se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.

- 16 Este artículo se reproduce actualmente en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RMUE»).
- 17 El TJUE ha precisado que esta prohibición respondía al objetivo de «evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto, que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores» y así «evitar que la protección conferida por el derecho de marca 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» (TJUE, sentencias Philips, de 18 de junio de 2002, C-299/99, apartados 78 y 79, y de 23 de abril de 2020, Gómböc Kutató, C-237/19, apartado 25).
- 18 Por otra parte, el TJUE ha declarado que los motivos de denegación absolutos de registro de una marca contemplados en el artículo 7 tenían carácter autónomo, lo que resultaba de la referencia a los mismos de forma consecutiva y el uso del término «exclusivamente». En consecuencia, uno solo de esos motivos basta para justificar la denegación o la anulación de un registro de marca, dado que se aplica plenamente a ese signo [TJUE, 18 de septiembre de 2014, Hauck, C-205/13, sobre la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 2008/95]. Asimismo, precisó que la anulación solo se produciría si alguno de esos motivos estuviera plenamente caracterizado, y que admitir la aplicación de dicha disposición en el caso de que cada uno de los tres motivos de denegación enunciados se hubiera comprobado solo parcialmente iría manifiestamente en contra del objetivo de interés general que subyace a la aplicación de los tres motivos [de denegación] del registro (TJUE, 16 de septiembre de 2015, Soci t  des Produits Nestl , C-215/14, apartado 50, por analog a).
- 19 El artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Causas de nulidad absoluta», tiene el siguiente tenor:
- «1. La nulidad de la marca comunitaria 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 comunitaria 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.»
- 20 Estas disposiciones reproducen las del artículo 51 del Reglamento n.º 40/94, de 20 de diciembre de 1993, y actualmente se recogen en el artículo 59, apartado 1, del RMUE.

- 21 La mala fe no está definida en ningún texto, si bien el TJUE ha señalado que constituía un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión y para cuya apreciación procede tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro [sentencia de 27 de junio de 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, por analogía en la medida en que se refería a la interpretación del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95/CE].
- 22 Ha precisado que, cuando de las circunstancias se desprenda que el titular de la marca impugnada ha presentado la solicitud de registro de dicha marca 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, la existencia de tal intención debe conducir a la aplicación de la causa de nulidad absoluta contemplada del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Koton Magazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, apartados 46, 54 y 56).

Derecho nacional

- 23 En el Derecho nacional, en la fecha de presentación de las solicitudes de que se trata, la mala fe no estaba contemplada. El artículo L. 712-6 del code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual) disponía lo siguiente: «en caso de que se solicite un registro en fraude de los derechos de un tercero o en violación de una obligación legal o convencional, la persona que considere tener un derecho sobre la marca podrá reivindicar su propiedad ante los tribunales.»
- 24 Según la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales franceses, la anulación de una marca solicitada en fraude de los derechos de un tercero puede solicitarse sobre la base del principio *fraus omnia corrumpit*, en relación, desde la loi de transposition (Ley de transposición) de 4 de enero de 1991, con el artículo L. 712-6 del Código de la Propiedad Intelectual, y se inscribe así en el marco de las causas de anulación del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 (Com., 17 de marzo de 2021, recurso de casación n.º 18-19 774).
- 25 La Cour de cassation considera «que la solicitud de registro de marca adolece de fraude cuando se efectúa con la intención de privar a un tercero de un signo necesario para su actividad» (Com., 25 de abril de 2006, n.º 04-15 641, Bol. n.º 100) o cuando se aportan pruebas de intereses ignorados deliberadamente por el solicitante (Com., 12 de diciembre de 2018, recurso de casación n.º 17-24 582), así como cuando las múltiples solicitudes de registro de marcas se inscriben en una estrategia comercial que tiene por objeto privar a los actores del uso de un nombre necesario para su actividad actual o futura (Com., 1 de junio de 2022, recurso de casación n.º 19-17 778).

Fundamentación de la petición de decisión prejudicial

- 26 La sociedad Ceramtec alega que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009 prohíbe registrar como marcas los signos «constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico» con el objetivo de impedir que el derecho de marca llegue 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 (TJUE, 23 de abril de 2020, Gômboc Kutato, C-237/19, apartado 25) y, de este modo, perpetuar, sin limitación en el tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas (misma sentencia, apartado 27) u otros derechos que el legislador de la Unión ha querido sujetar a plazos de caducidad (TJUE, 16 de septiembre de 2015, Soci  t   des produits Nestl   c/Cadbury, C-215/14, apartado 45).
- 27 Bas  ndose en la jurisprudencia del TJUE, en particular en las sentencias Hauck y Soci  t   des produits Nestl   c/Cadbury (antes citadas), la sociedad Ceramtec considera que los motivos absolutos enumerados en el art  culo 7 del Reglamento n.º 207/2009, que deben caracterizarse individualmente y no pueden serlo en combinaci  n unos con otros, son aut  nomos y no pueden, si no se acreditan, caracterizar la mala fe a que se refiere el art  culo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, a menos que se pueda recurrir al concepto de mala fe para eludir o ignorar los requisitos de aplicaci  n de los motivos de denegaci  n del art  culo 7.
- 28 A  ade que esta elusi  n ser  a contraria al objetivo del Reglamento, que no solo exige la intenci  n de garantizar la protecci  n de una soluci  n t  cnica por el derecho de marcas, sino tambi  n su protecci  n efectiva. Pues bien, en el presente asunto, la sociedad Ceramtec sostuvo que hab  a descubierto, tras la expiraci  n de su patente y la presentaci  n de las marcas europeas controvertidas, que el   xido de cromo, que confer  a el color rosa solicitado como marca y formaba parte de la presentaci  n de las marcas figurativas y tridimensionales, no ten  a en realidad ning  n efecto t  cnico. Dedujo de ello que, a falta de cualquier efecto t  cnico de dicho componente, las marcas que protegen el color rosa no pod  an haber desviado el derecho de marcas de su finalidad, de manera que la mala fe no pod  a caracterizarse, al no existir un efecto t  cnico digno de protecci  n.
- 29 Aduce que la mera intenci  n del solicitante es inoperante para caracterizar la mala fe en el sentido del art  culo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 cuando ning  n efecto t  cnico puede protegerse por ese medio. Considera que adoptar la soluci  n contraria permitir  a a un tercero oponerse a la presentaci  n de la solicitud de registro de una marca por los motivos del art  culo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento sin que se cumplan los requisitos para su aplicaci  n, lo que equivaldr  a a convertir el concepto de mala fe en una puerta trasera para aplicar dicho motivo de denegaci  n sin exigir que concurran los requisitos para su aplicaci  n.

- 30 La sociedad Coorstek arguye que ambos textos responden a objetivos diferentes y que no puede considerarse que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009 constituya un texto especial que prevalezca sobre el artículo 52, apartado 1, letra b). A su juicio, se trata de dos supuestos de anulación de una marca basados en dos fundamentos completamente distintos. Lo que está en tela de juicio a la hora de apreciar la mala fe es el comportamiento del solicitante y no las cualidades intrínsecas del signo de que se trata. Además, dado que la mala fe se aprecia el día de la presentación de la solicitud de registro, es irrelevante que el monopolio sobre el signo no permita realmente proteger la solución, siempre que el solicitante crea en ello, en la medida en que solo debe tenerse en cuenta la intención de este. Así pues, la presentación de un signo efectuada con el fin de reservarse una solución técnica atenta contra la competencia leal, aun cuando el efecto técnico patentado, que ha pasado a ser de dominio público, resulte finalmente ineficaz.
- 31 La Abogada General considera que las respuestas dadas por el TJUE sobre el concepto de mala fe son suficientes para responder al motivo que funda el recurso de casación sin basarse en una interpretación no evidente del Reglamento.
- 32 La cour d'appel de París consideró, en su sentencia de 25 de junio de 2021, que la sucesión de derechos de propiedad industrial no debía servir para proteger la misma característica del producto y que la intención de proteger una solución técnica más allá del plazo de protección de la patente caracterizaba la mala fe del solicitante, sin que este pudiera reprochar válidamente al juez haber confundido la mala fe con el motivo de denegación basado en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009.
- 33 En cambio, el Tribunal de Apelación de Stuttgart, en una sentencia de 13 de marzo de 2023, consideró que el hecho de que la coloración rosa característica fuera necesaria para obtener un efecto técnico se corresponde, en realidad, con el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009, de 26 de febrero de 2009, que debería haberse invocado sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra a), y no del artículo 52, apartado 1, letra b).
- 34 De ello se infiere que existe una divergencia de interpretación entre los órganos jurisdiccionales de apelación de los Estados miembros en cuanto a la articulación de los motivos de denegación absolutos contemplados en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009 y la mala fe que constituye una causa de nulidad prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

Cuestiones prejudiciales

- 35 Así pues, se plantea la cuestión de la articulación de los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7 del Reglamento n.º 207/2009, al que se remite el artículo 52, apartado 1, letra a), de dicho texto, y el artículo 52, apartado 1, letra b), que se refiere a la presentación de la solicitud de mala fe.

- 36 En la medida en que la mala fe constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión sujeto a una interpretación uniforme, procede plantear al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales:
- 37 ¿Son autónomas, o incluso excluyentes, las causas de nulidad basadas, por un lado, en el registro de una marca contraviniendo las disposiciones del artículo 7 y, por el otro, en la mala fe del solicitante el día de la presentación de la solicitud de registro, que constituyen el objeto, respectivamente, del artículo 52, apartado 1, letra a), y letra b), de dicho Reglamento?
- 38 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?
- 39 ¿Debe interpretarse el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 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?

EN VIRTUD DE TODO LO EXPUESTO, la Cour:

Visto el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

PLANTEA al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1. ¿Debe interpretarse el artículo 52 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, en el sentido de que los motivos de denegación del artículo 7, previstos en su apartado 1, letra a), son autónomos y excluyentes de la mala fe a que se refiere su apartado 1, letra b)?

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 (CE) 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?»

[*omissis*]

DOCUMENTO DE TRABAJO