

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la  
Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)**

**de 27 de junio de 2013**

«Aproximación de las legislaciones – Directiva 2008/95/CE – Artículo 4, apartado 4,  
letra g) – Marcas – Requisitos para la obtención y mantenimiento de una marca –  
Denegación de registro o nulidad – Concepto de “mala fe” del solicitante –  
Conocimiento por parte del solicitante de la existencia de una marca extranjera»

En el asunto C-320/12,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Højesteret (Dinamarca), mediante resolución de 29 de junio de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de julio de 2012, en el procedimiento entre

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

y

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),**

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby y C. Vajda (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, por la Sra. J. Gläsel, advokat;
- en nombre de Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, por el Sr. C. Bardenfleth, advokat;
- en nombre del Gobierno danés, por la Sra. V. Pasternak Jørgensen, en calidad de agente, asistida por el Sr. R. Holdgaard, advokat;

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

- en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. G. Palatiello, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. H. Støvlbæk y F. Bulst, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25).

2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (en lo sucesivo, «Malaysia Dairy») y Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Comité de Apelación para las Patentes y las Marcas; en lo sucesivo, «Comité de Apelación»), en relación con la legalidad de una resolución dictada por dicho Comité de anular el registro de una botella de plástico como marca, basándose en que Malaysia Dairy conocía la marca extranjera de Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (en lo sucesivo, «Yakult») en el momento de presentar su solicitud de registro.

Marco jurídico

*Derecho de la Unión*

3 La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), fue derogada y codificada por la Directiva 2008/95, que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008.

4 Los considerandos 2, 4, 6 y 8 de la Directiva 2008/95 exponen:

«(2) Las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva [89/104] contenían disparidades que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto, era necesario, aproximar dichas legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

[...]

(4) No parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior.

[...]

(6) Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.

[...]

(8) La realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones. A dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos que puedan constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca –por ejemplo, la ausencia de carácter distintivo– o relativas a los conflictos entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa, aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para los Estados miembros, que pueden así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión. Los Estados miembros deben poder mantener o introducir en su legislación causas de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca, al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento.»

5 Con el título «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 dispone:

«Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

[...]

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.»

6 El tenor del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 es idéntico a la disposición correspondiente de la Directiva 89/104. Los considerandos 2, 4, 6 y 8 de la Directiva 2008/95 equivalen en esencia al primero, tercero, quinto y séptimo considerandos de la Directiva 89/104.

#### *Derecho danés*

7 El artículo 15, apartado 3, punto 3, de la Ley de Marcas, en la redacción dada al mismo por la Ley nº 109, de 24 de enero de 2012, por la que se establece el texto refundido, e incluido en su versión actual por el artículo 1, punto 3, de la Ley nº 1201, de 27 de diciembre de 1996, establece:

«Asimismo, se denegará el registro de las marcas en caso de que:

[...]

3) sean idénticas o se diferencien sólo en aspectos secundarios de aquellas marcas que, en el momento de presentarse la solicitud o, en su caso, el momento de prioridad que se invoca en apoyo de la solicitud, se hubiesen utilizado en el extranjero y se continuasen usando allí para bienes o servicios de la misma o similar naturaleza que aquellos para los que se solicita el registro de la segunda marca, y en el momento de presentarse la solicitud el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera.»

#### Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8 En 1965, Yakult obtuvo, en Japón, el registro como dibujo o modelo de una botella de plástico para una bebida láctea, la cual posteriormente fue registrada como marca en Japón y en otros países, incluidos Estados miembros de la Unión Europea.

9 Malaysia Dairy produce y comercializa, desde 1977, una bebida láctea en una botella de plástico. A raíz de presentar una solicitud en 1980, Malaysia Dairy logró registrar como marca su botella de plástico similar, en concreto en Malasia.

10 En 1993, Malaysia Dairy y Yakult suscribieron un acuerdo en el que se establecían los derechos y obligaciones mutuos relativos al uso y el registro de sus respectivas botellas en determinados países.

11 Como consecuencia de una solicitud de registro presentada en 1995, Malaysia Dairy obtuvo el registro, en Dinamarca, de su botella de plástico en concepto de marca tridimensional.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

12 El 16 de octubre de 2000, Yakult se opuso al mencionado registro, argumentando que, al presentar su solicitud, Malaysia Dairy conocía o debía haber conocido la existencia, en el extranjero, de marcas anteriores idénticas de las cuales Yakult es titular, en el sentido del artículo 15, apartado 3, punto 3, de la Ley de Marcas. Mediante resolución de 14 de junio de 2005, la Patent- og Varemærkestyrelsen (Oficina Danesa de Patentes y Marcas) desestimó la pretensión formulada por Yakult, alegando en particular que, habida cuenta de que Malaysia Dairy era titular de una marca registrada en Malasia cuyo registro solicitó posteriormente en Dinamarca, en el presente asunto, el mero hecho de que, en el momento de presentar su solicitud de registro, dicha sociedad conociera la marca extranjera de la que es titular Yakult, no podía demostrar su mala fe.

13 Yakult impugnó la mencionada resolución ante el Comité de Apelación, el cual, el 16 de octubre de 2006, resolvió anular el registro de la marca de la que Malaysia Dairy es titular. En particular, el Comité de Apelación estimó que el artículo 15, apartado 3, punto 3, de la Ley de Marcas debe interpretarse en el sentido de que el conocimiento efectivo o presunto de una marca usada en el extranjero a efectos de dicha disposición basta para concluir que concurre mala fe en el autor de la solicitud de registro de una marca (en lo sucesivo, «solicitante»), aun cuando se pueda suponer que éste había logrado anteriormente el registro de la marca solicitada en otro país.

14 Malaysia Dairy interpuso recurso contra la resolución del Comité de Apelación ante el Søg- og Handelsretten (Tribunal Marítimo y de lo Mercantil), el cual, mediante sentencia de 22 de octubre de 2009, confirmó la resolución del Comité de Apelación, apuntando, en concreto, que había quedado acreditado que Malaysia Dairy tenía conocimiento de la marca anterior de Yakult al presentar su solicitud de registro en Dinamarca.

15 El 4 de noviembre de 2009 Malaysia Dairy interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Højesteret.

16 A juicio del órgano jurisdiccional remitente, no hay acuerdo entre las partes del litigio principal acerca de, por un lado, si el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 ha de interpretarse de manera uniforme en el Derecho de la Unión y, por otro lado, si basta, para concluir que concurre mala fe en el solicitante a efectos de dicha disposición, que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera.

17 En estas circunstancias, el Højesteret decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es el concepto de mala fe utilizado en el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 [...] la expresión de una norma jurídica que puede delimitarse con arreglo al Derecho interno de los Estados miembros, o se trata de un concepto de Derecho de la Unión al que debe darse una interpretación uniforme?

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

2) Si el concepto de mala fe [incluido en el] artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 es un concepto de Derecho de la Unión, ¿debe entenderse en el sentido de que puede bastar, para denegar el registro, que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera en el momento de presentar la solicitud, o deben además tenerse en cuenta los elementos subjetivos que concurran en el solicitante?

3) ¿Puede un Estado miembro optar por establecer un régimen específico de protección para las marcas extranjeras que se aparte del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 en relación con el requisito de la mala fe, por ejemplo, estableciendo el requisito concreto de que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

18 La petición de decisión prejudicial se refiere a la Directiva 2008/95. No obstante, parte de los hechos controvertidos en el asunto principal son anteriores a la fecha de la entrada en vigor de la Directiva 2008/95, a saber, el 28 de noviembre de 2008.

19 Sin embargo, la respuesta que debe darse a las cuestiones prejudiciales sería la misma aunque en el litigio principal se aplicara la Directiva 89/104, dado que el artículo 4, apartado 4, letra g), de ésta es idéntico a la disposición correspondiente de la Directiva 2008/95 y que el contenido de los considerandos pertinentes de estas dos Directivas es esencialmente el mismo.

*Sobre la primera cuestión*

20 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el concepto de «mala fe», en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95, es un concepto de Derecho de la Unión al que debe darse una interpretación uniforme.

21 En sus observaciones, Malaysia Dairy, el Gobierno italiano y la Comisión Europea estiman que se trata de un concepto autónomo de Derecho de la Unión al que se ha de dar, en los diferentes instrumentos de este Derecho que tienen por objeto las marcas, una interpretación uniforme.

22 Yakult y el Gobierno danés consideran que, dado que se trata de un concepto que la Directiva 2008/95 no define con precisión, los Estados miembros, en principio, están facultados para precisar tal contenido, respetando los objetivos de dicha Directiva y con arreglo al principio de proporcionalidad.

23 Procede recordar, en primer lugar, que la Directiva 2008/95, en sus artículos 3 y 4, enumera causas, absolutas o relativas, sobre cuya base puede denegarse el registro de una marca o, si ésta está registrada, puede declararse nula. Entre dichas causas, algunas

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

se enumeran con carácter facultativo para los Estados miembros que, tal como se señala en el considerando 8 de la Directiva 2008/95, «pueden así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión».

24 El artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 contiene una causa facultativa de denegación o de nulidad.

25 Según reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate (véase, en particular, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rec. p. I-0000, apartado 29).

26 Consta que la redacción del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no contiene definición alguna del concepto de «mala fe», el cual tampoco se define en los otros artículos de dicha Directiva. Dicha disposición no contiene tampoco ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta.

27 En lo relativo al objeto y el fin de la Directiva 2008/95, si bien es cierto que, con arreglo al considerando 4 de dicha Directiva, no parece necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no es menos cierto que la mencionada Directiva contiene una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito, es decir, según el mismo considerando, de las normas relativas a las disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa (véase, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 23, y Budějovický Budvar, antes citada, apartado 30).

28 Debe añadirse que el carácter facultativo de una disposición de la Directiva 2008/95 carece de relevancia para determinar si procede reservar una interpretación uniforme al contenido de dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartados 18 a 21).

29 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «mala fe», a efectos de dicha disposición, constituye

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión.

*Sobre la segunda cuestión*

30 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, si el conocimiento o la presunción de conocimiento, por parte del solicitante, de una marca que estaba siendo usada en el extranjero en el momento de presentar su solicitud, que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, basta para concluir que concurre mala fe en dicho solicitante o si deben tenerse en cuenta otros elementos subjetivos que concurren en el mismo.

31 En sus observaciones, Malaysia Dairy, el Gobierno italiano y la Comisión consideran, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que interpreta el mencionado concepto en el contexto del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), que ha de procederse a realizar una apreciación global de todas las circunstancias del asunto, basándose no sólo en el conocimiento objetivo de una marca extranjera por parte del solicitante, sino también en la voluntad subjetiva de éste al presentar su solicitud.

32 El Gobierno danés y Yakult sostienen que el concepto de mala fe, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en el contexto del Reglamento nº 40/94, no puede extrapolarse a la Directiva 2008/95. El Gobierno danés y Yakult consideran que el concepto de «mala fe», a efectos del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95, debe entenderse en el sentido de que el hecho de que el solicitante conociese o debiese haber conocido la marca extranjera en el momento de presentar su solicitud puede bastar para concluir que concurre mala fe en dicho solicitante. En opinión del Gobierno danés y de Yakult la necesidad de previsibilidad del Derecho y de una buena gestión administrativa abogan en favor de tal interpretación.

33 Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el régimen de las marcas comunitarias es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son propios, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional (véase la sentencia Budějovický Budvar, antes citada, apartado 36 y jurisprudencia citada).

34 Procede señalar que el concepto de «mala fe» está contemplado en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en virtud del cual la nulidad de la marca comunitaria se declarará «cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe». Dicha disposición se recogió en términos idénticos en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que derogó y sustituyó al Reglamento nº 40/94.

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

35 El Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas.

36 De la jurisprudencia que interpreta dicho concepto en el contexto del mencionado Reglamento se deriva que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42).

37 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para acreditar que concurre mala fe en el solicitante a efectos de dicha disposición, 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. La circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero al presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el solicitante.

#### *Sobre la tercera cuestión*

38 Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros establecer una protección específica para las marcas extranjeras, basada en que el solicitante conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

39 *Malaysia Dairy*, el Gobierno italiano y la Comisión consideran que el margen de que disponen los Estados miembros en el marco de la aplicación de las causas de denegación o nulidad enumeradas con carácter facultativo en el artículo 4, apartado 4,

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

de la Directiva 2008/95, se limita a mantener o a introducir en sus legislaciones respectivas las causas en cuestión y no les permite añadir causas adicionales.

40 Por el contrario, Yakult y el Gobierno danés han mantenido que, dado que las disposiciones nacionales en la materia cubiertas por el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no tienen mayor incidencia directa sobre el mercado interior, no puede considerarse que dicha disposición efectúa una armonización completa.

41 Procede subrayar que, si bien el legislador enumera con carácter facultativo las causas que figuran en el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2008/95, ello no impide que el margen que se deja a los Estados miembros se limita a establecer o no esa causa, tal como ha sido específicamente delimitada por dicho legislador, en su Derecho nacional (véase, por analogía, tratándose del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartados 18 a 20).

42 La Directiva 2008/95 prohíbe a los Estados miembros establecer causas de denegación o de nulidad que no sean las contempladas por dicha Directiva, lo cual se ratifica en el considerando 8 de la misma, en virtud del cual las causas de denegación o de nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo, las que se refieren a los conflictos entre la marca y los derechos anteriores, deben enumerarse de manera exhaustiva, aunque algunas de estas causas se enumeren con carácter facultativo para los Estados miembros, que podrán así mantener o introducir en su legislación las causas en cuestión.

43 Por tanto, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras distinto del establecido por dicha disposición y basado en que el solicitante conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

Costas

44 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 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 Quinta) declara:

1) El artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «mala fe», a efectos de dicha disposición, constituye un

**Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- <http://www.uaipit.com>.**

concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme en la Unión Europea.

2) El artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que, para acreditar que concurre mala fe en el autor de la solicitud de registro de una marca a efectos de dicha disposición, 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. La circunstancia de que el autor de dicha solicitud sepa o deba saber que un tercero usa una marca en el extranjero en el momento de presentar su solicitud que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta, por sí sola, para acreditar la existencia, en el sentido de la mencionada disposición, de que concurre mala fe en el autor de la mencionada solicitud.

3) El artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros establecer un régimen de protección específica para las marcas extranjeras distinto del establecido por dicha disposición y basado en que el autor de la solicitud de registro de una marca conociese o debiese haber conocido una marca extranjera.

Firmas

---

\* Lengua de procedimiento: danés.