

## Doctrina

# El esquema mixto de la pospandemia: "teletrabajo seguro 3x2"



*Julio Armando Grisolia*

Juez Nacional del Trabajo. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Profesor de grado y posgrado en la UBA, UNTREF, USAL, UCA y UADE. Director de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF), del Doctorado en Derecho del Trabajo (UNTREF) y de las Diplomaturas de IDEIDES y ARTRA. Presidente de ILERA-ARTRA. Director de la Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social de AbeledoPerrot.

**SUMARIO:** I. Trabajo remoto y presencial combinados: el nuevo paradigma de las relaciones laborales (teletrabajo seguro 3x2).— II. El trabajo remoto forzado en pandemia ("nueva normalidad"): la ficción del teletrabajo seguro.— III. La experiencia Argentina: Comisión de Teletrabajo, proyecto de ley y PROPET.— IV. El futuro es hoy: el nuevo escenario de las relaciones laborales.— V. Reflexiones finales sobre nuestra propuesta de "teletrabajo seguro 3x2".— VI. En síntesis.

### I. Trabajo remoto y presencial combinados: el nuevo paradigma de las relaciones laborales (teletrabajo seguro 3x2)

En este trabajo estamos planteando que en el futuro inmediato el trabajo remoto y el presencial van a coexistir en una misma relación laboral.

Sostenemos que se va a imponer un sistema mixto, un esquema que combina la modalidad presencial y la virtual, en el cual se multiplican las ventajas y se reducen las desventajas de ambos.

Para ello, lo primero que debemos desechear es la falsa antinomia entre el trabajo presencial y el trabajo remoto.

Hay que dejar de lado los conceptos absolutos. No es ni nunca ni siempre, ni todos ni ninguno. Hay que terminar con antinomias que aburren, son viejas e infantiles. No es blanco o negro.

Y partiendo de esta premisa afirmamos que el debate no es trabajo presencial o teletrabajo, no es presencia física o trabajo remoto conectado. Este es un error conceptual muy común: plantear esto es desconocer la esencia de las relaciones laborales en el escenario actual.

Por el contrario, la propuesta que formulamos es que la mayoría de las relaciones laborales en la pospandemia se desarrollarán con tres días de teletrabajo y dos por semana de trabajo presencial.

Es lo que llamamos "teletrabajo seguro 3x2" y pensamos que existen fundamentos para que sea una realidad al finalizar la pandemia.

Esta afirmación puede aparecer como disruptiva y seguramente en muchos generará una respuesta negativa casi inmediata, básicamente porque representa un cambio de paradigma.

Obviamente que internalizar estos conceptos y propender a un "mundo mejor" no es fácil, esencialmente cuando se intenta cambiar estructuras que requieren modificaciones en las conductas y lleva a repensar cuestiones que consideramos de antemano inamovibles.

¿Es posible un cambio de paradigma? Debemos ante todo luchar contra nuestros propios fantasmas y preconceptos, contra los mitos y muy especialmente contra esa maquinaria que se pone en funcionamiento inmediatamente cuando se intenta innovar, que es la *máquina de impedir*. Ella está siempre presente, y es particularmente enarbolada por los mediocres —muchos enquistados en puestos de decisión— y por quienes defienden intereses mezquinos.

Mercader decía que el ser humano "...prefiere regularmente la vida vernácula y cede a las apetencias de su egoísmo y comodidad, que lo mueven a repudiar aquellos cambios susceptibles de aprendizajes inmediatos para el manejo de las nuevas herramientas..."

No hay razones para seguir aplicando viejas fórmulas, eficaces bajo otras circunstancias, pero hoy inoperantes. Ese apego incondicional a esos "dudosos principios pétreos" transmitidos codo a codo y de generación en generación nada aporta.

Es incómodo dejar de lado determinadas costumbres que incorporamos como verdaderas líneas de pensamiento o principios infranqueables; son pocos los que están dispuestos a realizar el esfuerzo que implica poner en práctica una nueva conducta; un enfoque renovado y adecuado a la realidad.

Hace años que venimos afirmando que no se debe renunciar al espíritu transformador

por el mero hecho de ser desconocido, sin juzgar sus valores; no debemos permanecer sujetos a antiguos esquemas intelectuales bajo la consigna irrestricta de "no innovar", ya que si bien ese es el camino más fácil también es el de la resignación.

Decíamos que la mayoría de las relaciones laborales en la pospandemia de desarrollarán con tres días de teletrabajo y dos por semana de trabajo presencial ("teletrabajo seguro 3x2"), y que esa afirmación puede generar resistencia, porque conlleva a un cambio de paradigma, pero, también, porque en este tema se parte de mitos y errores conceptuales y del desconocimiento de los verdaderos alcances del teletrabajo seguro.

Sabemos que el teletrabajo es una modalidad laboral que implica trabajar a distancia en forma remota y con el uso de las TIC, ya sea total o parcialmente. Y cuando hablamos de parcialmente hacemos referencia a un sistema mixto, que entendemos es el ideal.

Y esto es lo que llamamos "teletrabajo seguro 3x2". Se trata de la distribución de la jornada laboral que también ha sido receptado por la ley 27.555 (BO. del 14/8/2020).

En efecto, este esquema ideal (3x2) u otro similar (2x3, 4x1) está contemplado tangencialmente en la ley 27.555, que incorpora el art. 102 bis a la LCT y dispone que "Habrà contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esa ley (LCT) sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación".

Pensamos que en el futuro inmediato la regla será el "teletrabajo seguro 3x2".

La excepción será el trabajo presencial todos los días de la semana o el trabajo remoto todos los días de la semana. Y será así para los casos puntuales que así lo requieran, ya sea por las características de la propia actividad, por la prestación de la tarea o por las propias necesidades del trabajador.

Obviamente que algunas actividades deberán seguir siendo realizadas exclusivamente en forma presencial, otras serán mayoritariamente remotas, pero —insistimos— para un número importante el sistema ideal será "teletrabajo seguro 3x2", en el que se

## Columna de opinión

### Golpes y palabras



*Ricardo A. Guibourg*

Doctor en Derecho. Profesor emérito y director de la Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Véase el texto completo en p. 4

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

### Nota a fallo

#### Marca de la Unión Europea

Denominación "Monopoly". Presentación reiterada de la so-

licitud de registro con el objetivo de no tener que acreditar el uso de la marca controvertida. Actuación de mala fe. Nulidad. Art. 52, apart. 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009. TGeneral Unión Europea, sala VI, 21/04/2021. - HASBRO c. EUIPO.

[La cuarta postura: el derecho como un sistema de normas no contradictorio](#)

Carlos V. Castrillo

6

CORREO ARGENTINO	FRANQUEO A PAGAR
CENTRAL B	CUENTA N° 10269F1

combinan ambos y se exaltan los beneficios y fortalezas de la presencialidad y de la virtualidad, y se terminan minimizando sus propias debilidades.

## II. El trabajo remoto forzado en pandemia (“nueva normalidad”): la ficción del teletrabajo seguro

La pandemia aceleró cambios en el mundo del trabajo y produjo un punto de inflexión en las relaciones laborales porque alteró el perfil de los trabajadores del futuro y la forma de prestación de las tareas, esencialmente remotas y con exigencias dinámicas.

Generó la transformación digital de las oficinas, pero también cambió las relaciones humanas, los gustos de los consumidores y el transporte.

Aquí debemos partir de otro presupuesto no menos importante: cuando hacemos referencia a “teletrabajo seguro 3x2”, no hablamos de la llamada “nueva normalidad” de la pandemia, porque se trata en realidad de un trabajo remoto forzado y no de teletrabajo seguro.

Ese tipo de trabajo remoto fue y es una versión de mala calidad del teletrabajo, que nada tiene que ver con el teletrabajo seguro que pregonamos: apareció de improviso, obligado por las circunstancias, sin planificación y fue implementado en condiciones de emergencia.

El teletrabajo seguro presenta características bien definidas: voluntariedad, reversibilidad, posibilidad de elección, derecho a la desconexión, etc., la mayoría de las cuales no están presentes en la llamada “nueva normalidad”.

Pero este tiempo de trabajo remoto forzado en pandemia —aun con las limitaciones y precariedades a las que hicimos referencia— sirvió para demostrar que se pudo trabajar desde las casas en forma eficaz y que se logró mantener o inclusive incrementar la productividad en comparación con el trabajo presencial.

Es decir, que el trabajo remoto forzado de la pandemia generó respuestas concretas. Y una de ellas es que hizo caer prejuicios y desconfianzas respecto del teletrabajo tanto de parte de los trabajadores como de las empresas.

Y esto fue así, porque se pudieron desarrollar muchas más actividades en forma remota que las que se pensaba y además con un alto grado de eficiencia.

Lo cierto es que el teletrabajo forzado de la pandemia permitió que una parte importante de nuestra “normalidad prepandemia” continuara, y pudo garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, que incorporaron beneficios impensados, como compartir mayor tiempo con sus familias y gestionar su tiempo libre.

Estos cambios, sin dudas, van a ser permanentes, porque trabajadores y empleadores descubrieron sus beneficios. De distintas encuestas surge que la mayoría de los trabajadores quieren continuar trabajando en forma remota, y se inclinan por un esquema mixto con presencialidad una o dos veces por semana y virtualidad los restantes días. Y esto es similar en caso de la mayoría de las empresas.

También podemos diferenciar el “teletrabajo seguro 3x2” de cualquier otra forma de pseudo-teletrabajos que pudiesen relacionarse a intentos de precarización o flexibilización laboral que terminen perjudicando al trabajador y que se vinculan a prácticas —que ya hemos denostado— de la década de los ‘90.

En la pandemia el trabajo remoto forzado llevó en algunos casos a que se fueran desdibujando los tiempos de la jornada laboral y provocó aumento de estrés (de allí, por ejemplo, la necesidad del derecho a la desconexión previsto en la ley 27.555).

Seguramente que quienes estén mejor posicionados en las empresas, con mayores ingresos, tendrán más posibilidades de optar por el teletrabajo, lo que es menos probable en los trabajadores con menores ingresos.

De allí también la importancia de invertir en infraestructura digital y capacitación, reinventar muchos procesos y políticas, lo cual generará un costo para las empresas. Pero también, por ejemplo, va a liberar espacios y producirá un rediseño de las oficinas, con la obvia reducción de costos que ello implica.

Por eso cuando hacemos referencia al “teletrabajo seguro” estamos contemplando el derecho a la desconexión para resguardar la vida privada; partimos del concepto de voluntariedad, tanto para el trabajador como para el empleador, no de una modalidad impuesta; y tenemos en cuenta la reversibilidad, es decir, la posibilidad de volver a la presencialidad.

Esto sumado a la regulación, fiscalización, capacitación para prevenir enfermedades generadas por el mal uso de la tecnología, protección de la salud psicofísica la provisión de elementos de trabajo y compensación de gastos.

Y cuando hacemos referencia a “3x2” estamos hablando de teletrabajo seguro con sistema mixto o parcial de teletrabajo y presencialidad, es decir, distribución de la jornada semanal, en el cual coexisten el trabajo virtual y el presencial, es decir, que estamos pensando en la asistencia del trabajador al lugar de trabajo 2 veces por semana.

Con esta modalidad mixta, combinada entre remota y presencial, todos los perjuicios desaparecen; entre ellos el aislamiento, ya que la oficina en los días de presencialidad además de ser el lugar de prestación de tareas en la que trabajan en conjunto, se convierte en un espacio donde trabajadores y empleadores se reúnen, interactúan y socializan.

Tampoco cuando hablamos de “teletrabajo seguro 3x2” hacemos referencia a lo que se ha denominado trabajo “híbrido” (1).

El teletrabajo seguro es una modalidad compartida con distribución de la jornada semanal entre trabajo remoto y presencial, lo cual hace a la propia modalidad de teletrabajo. No hay un trabajo remoto en el domicilio y otro trabajo remoto o presencial en la oficina, sino que se trata de la misma modalidad que se concreta en diferentes localizaciones.

Y reiteramos, la propia ley 27.555 hace referencia a que la modalidad de teletrabajo puede ser “efectuado total o parcialmente en

el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador...” (art. 102 bis LCT). Por lo tanto, puede ser mixta y prevé la distribución de la jornada semanal entre presencial y virtual (en el domicilio del trabajador o en otro lugar) (2).

## III. La experiencia argentina: Comisión de Teletrabajo, proyecto de ley y PROPET

La transformación digital, el trabajo remoto y el teletrabajo existen desde hace mucho tiempo, a pesar de que la Ley de Teletrabajo 27.555 se haya sancionado en agosto de 2020 (BO. del 14/8/2020).

Por eso es necesario hacer una breve referencia a lo que sucedió en los últimos casi 20 años sobre la temática en Argentina, no solo sobre la evolución del teletrabajo sino respecto a nuestra participación como equipo académico y de estudio, que generaron distintos aportes y experiencias, que en buena medida otorgan fundamento y dan entidad a nuestra opinión y la propuesta que formulamos.

La Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero —que tengo el honor de dirigir— desde su origen (hace casi dos décadas) incorporó el teletrabajo en sus programas y comenzó a desarrollar año a año la temática, acompañando en las clases, en las investigaciones del IDEIDES y en los Seminarios, Encuentros de Maestrandos y Congresos (3), los distintos avances que se fueron produciendo.

La Dra. Viviana Laura Díaz (egresada y docente titular de la Maestría), desde la primera cohorte de nuestro posgrado (allá por 2003) comenzó a explicar que era el teletrabajo, sus alcances, los mitos y verdades; ello cuando pocos hablaban del tema. Y desde aquel momento a la fecha venimos desarrollando una ardua tarea que apunta al abordaje integral de la temática (4), compartiendo experiencias con especialistas y académicos de todo el mundo.

Haciendo un poco de historia, en el año 2003 durante la gestión del Dr. Carlos Tomada, se creó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Comisión de Teletrabajo, que coordinó la Dra. Díaz (luego Coordinación de Teletrabajo y posteriormente Dirección de Trabajo Virtual). En aquellos años se suscribió un acuerdo sobre teletrabajo entre Telecom y UPJET (Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones), que se convirtió en operativo, bajo la órbita de su coordinación.

La Comisión de Teletrabajo, entre otras funciones, reunió entre 2003 y 2007 en forma ad hoc a empresarios, sindicalistas, especialistas y juristas; tuve el honor de representar —junto al Dr. Alejandro Perugini— a nuestra Maestría de la UNTREF, a la SADL y a ILERA-ARTRA. Luego de 4 años de reuniones y debates, y con el consenso de todos los actores participantes, elaboró un proyecto de ley destinado a regular el teletrabajo en relación de dependencia, que fue impulsado y presentado por el Ministerio de Trabajo en el año 2007.

Dicho proyecto de ley de 2007 ya definía al teletrabajo como la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de los artículos 21 y 22 de la LCT, en las que el objeto del contrato o relación de trabajo es realizado total o parcialmente en

el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de las comunicaciones (TIC). Y entendía por teletrabajador en relación de dependencia a toda persona que efectúa teletrabajo según la definición anterior.

Ese mismo proyecto de ley de 2007, entre otros aspectos, fue el que sostuvo la intangibilidad de los derechos del teletrabajador con relación a los trabajadores presenciales que ocuparan la misma posición laboral y estableció un piso mínimo, un orden público inderogable que garantizara dicha intangibilidad.

Como se puede observar aquel proyecto, fue presentado hace 14 años, mucho antes de la sanción de la Ley de Teletrabajo 27.555 en 2020.

Durante más de una década la Coordinación de Teletrabajo —integrada por funcionarios públicos, representantes de los actores sociales, expertos del ámbito académico y especialistas informáticos— generó un espacio de intercambio de consultas y elaboración de propuestas con un enfoque interdisciplinario y permitió establecer las bases para la posterior reglamentación de la modalidad.

Y la Dra. Díaz llevó el concepto de teletrabajo seguro desde la Coordinación de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo a distintos ámbitos, como la Cumbre de la Sociedad de la Información (año 2005 en Túnez), donde se posicionó el teletrabajo, obteniendo la presidencia del Grupo eLAC de Teletrabajo para América Latina y el Caribe de la CEPAL.

Al respecto, el interés de Argentina de conceptualizar adecuadamente el teletrabajo nace de la necesidad de diferenciarlo de la realidad vivida en los años ‘90, donde jóvenes fueron prácticamente esclavizados por la tecnología en una verdadera precariedad. Aquel sistema era perverso: el logueo del trabajador era seguido por el sistema instalado, el software, que delataba si la persona se desconectaba (sin tener en cuenta aspectos tan elementales, por ejemplo, que todos debemos ir al baño).

Por eso, cuando hablamos hoy de “teletrabajo seguro 3x2” estamos en las antípodas de esas prácticas, porque justamente nosotros las combatimos. Y así desde hace años venimos sosteniendo como esencial la desconexión digital a través de pausas activas (5), para no repetir esa lamentable experiencia.

Ya en esos tiempos se hablaba de los potenciales perjuicios que generaría el teletrabajo. Y con distintos eventos y experiencias se fueron derribando esos mitos, como el aislamiento, la precariedad y la falta de seguridad. Recuerdo el Congreso realizado en el Ministerio de Trabajo en 2004, denominado “Mitos y realidades del teletrabajo”, donde se comenzaba a dar respuesta a los cuestionamientos y se sostenía que no era por culpa de la tecnología sino por su mal uso o el abuso.

Y estas afirmaciones se fueron comprobando, cuando se generaron diferentes programas de teletrabajo seguro, los cuales apuntaron a mejorar la empleabilidad y utilizar el teletrabajo como generador de nuevas formas de empleo e instrumentos de inclusión socio laboral con ventajas para

(1) Sobre este tema Viviana Díaz ha escrito varios artículos. Ver entre ellos, DIAZ, Viviana L. “Teletrabajo seguro. La antinomia de híbrido”, Revista IDEIDES N° 59, abril 2021. Revista del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) www.

revista-ideides.com

(2) Ver el análisis de la ley 27.555 y la reglamentación en DIAZ, Viviana L., “Comentarios sobre la ley de teletrabajo en relación de dependencia. Cuando la biología empuja y la experiencia no cuenta”, Revista IDEIDES N° 51 agosto 2020. Revista del Instituto de Estudios Interdis-

ciplinarlos en Derecho Social y Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

(3) www.congresosartra.com www.laboral.org.ar

(4) Junto a Viviana Díaz y Alberto Fantini dictamos desde 2020 el primer Diplomado internacional en Trabajo Remoto y Transformación Digital y la primera Diplo-

matura en Diseño Inteligente del Nuevo Entorno Laboral, donde venimos profundizando el estudio de estos temas. www.metodognt.com

(5) Así, por ejemplo, se viene desarrollando desde hace varios años en GNT Mentoría Neurodigital. www.metodognt.com.ar



el trabajador, su entorno familiar, y también para el empleador y la sociedad en general.

En esa evolución, en 2013 —ante la ausencia de una regulación, ya que no se había aprobado el proyecto de teletrabajo en relación de dependencia de 2007— mediante la Resolución 593/2013 (BO. del 05/07/2013) el Ministerio de Trabajo creó el Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo (PROPET), que definía el teletrabajo en los mismos términos del proyecto de ley de 2007.

El PROPET fue el primer programa de teletrabajo, que tuvo por objeto promover y facilitar la aplicación del teletrabajo en empresas del sector privado, a través de herramientas que brindaban seguridad jurídica a ambas partes de la relación laboral y que permitían monitorear el desarrollo del teletrabajo dentro del contexto laboral a distancia en el marco del trabajo decente.

Dicho programa sirvió para evaluar el impacto del teletrabajo en las relaciones laborales del sector privado, las posibilidades de inserción socio-laboral y de mejora de la empleabilidad de los teletrabajadores, y el aumento de la productividad de las empresas, e impulsó la implementación de plataformas de teletrabajo en el sector privado, recogiendo diferentes experiencias; estableció las buenas prácticas y sirvió para promover, monitorear y propiciar la generación de condiciones de trabajo decente para los teletrabajadores.

Pero cabe aclarar por qué razón hicimos referencia al proyecto de ley de 2007 y al PROPET. Y la respuesta es que justamente la propia definición de teletrabajo del proyecto de ley de 2007 como la de la ley 27.555 hablan de “parcial”, otorgando el marco legal adecuado al esquema mixto de “teletrabajo seguro 3x2”.

Y además, porque lo que estamos propiciando de teletrabajo seguro 3x2 no es una novedad, sino que ya ha sido probado en la Argentina hace casi una década con el PROPET, con resultados positivos.

En efecto, la experiencia recogida de la aplicación del programa llevó a la conclusión de que el esquema ideal era un sistema mixto que combina 3 días de trabajo remoto y 2 de trabajo presencial en la semana. De allí que hablemos hoy de “teletrabajo seguro 3x2”.

Sin dudas, y como queda evidenciado de la propia experiencia, el rol del Estado fue muy importante; y lo seguirá siendo en el crecimiento de esta modalidad.

#### IV. El futuro es hoy: el nuevo escenario de las relaciones laborales

Es muy interesante tener presente la visión sobre el futuro de las relaciones laborales de Lynda Gratton, que plasmó en su último libro (6).

Independientemente de coincidir o no con el diagnóstico que elabora y las perspectivas que avizora, basa su opinión en el análisis de 5 fuerzas que considera que influirán y cambiarán radicalmente la forma de trabajar en los próximos años: ellas son que son la tecnología, la globalización, la demografía y la longevidad, la sociedad y los recursos energéticos.

Pero también afirma que “el futuro del trabajo es diabólicamente difícil de predecir”. Esto significa que “no hay nada escrito” que el futuro de las relaciones laborales lo estamos diseñando nosotros, y nos encontramos

ante un punto de inflexión y que no podemos equivocarnos.

Debemos dejar de lado falsos mitos que son viejos y de los cuales ya venimos hablando desde hace casi 20 años.

El teletrabajo hoy es una realidad que ha evolucionado y se ha afianzado en un mundo que cada día es más neurotecnológico, en el cual vivimos conectados, rodeados de reuniones virtuales, con la inteligencia artificial que avanza sin cesar y un comercio electrónico que ha crecido exponencialmente. La incorporación de la tecnología al empleo es una sinergia necesaria que la propia cuarta revolución ha instaurado en el Foro de Davos hasta la actualidad.

No puede cuestionarse válidamente hoy que la tecnología bien utilizada y puesta al servicio del trabajador y la empresa es una herramienta necesaria y útil.

Aunque estamos convencidos de que se debe mejorar la tecnología; esto es imprescindible, no solo para teletrabajar sino también para trabajar.

Hay que invertir en infraestructura digital y, por supuesto, en capacitación. Esto hace a la reconversión del trabajo: el trabajo remoto es dinámico y requiere de nuevas habilidades que no necesita el presencial.

Es fundamental además de la regulación, la fiscalización, mejorar la conectividad, invertir y humanizar la tecnología, porque debe estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ella.

Debemos internalizar que este es el momento de propender a relaciones laborales más sanas y amigables para el trabajador y para el empleador y lograr un cambio de paradigma que beneficie a la sociedad.

En las relaciones laborales inteligentes, lo que debe quedar claro es que aquello que se puede hacer remoto y no requiere necesariamente presencialidad debe hacerse remoto.

En orden a ello, debe quedar para lo presencial, lo imprescindible, aquello que no se puede definitivamente reemplazar por lo remoto, que ya no es poco.

Se trata de encontrar la mejor forma de prestar las tareas con beneficios tanto para el trabajador —respetando sus derechos— como para el empleador —obteniendo productividad—. En definitiva, se trata de un sistema ganar-ganar.

Como decíamos anteriormente, es un error conceptual hablar de teletrabajo o trabajo presencial y plantearlo como una antinomia. Por el contrario, en el futuro inmediato ambos van a coexistir en una misma relación laboral.

El trabajo remoto forzado creció exponencialmente en pandemia y cambiaron las rutinas laborales en las oficinas. Si bien en la pospandemia no va a continuar igual, tampoco se va a volver el trabajo presencial de la etapa prepandemia, como si nada hubiese sucedido.

En la pospandemia se va a imponer un sistema mixto, un esquema que combina las modalidades presencial y virtual, las cuales van a coexistir: teletrabajo y presencialidad, con asistencia física a los lugares de trabajo dos veces por semana, que es lo que llamamos “teletrabajo seguro 3x2”.

La idea es tomar lo mejor de cada modalidad, porque en ese sistema mixto se multiplican las ventajas y se reducen las desventajas de ambos.

Así como en la prepandemia pocos podían proyectar que tantas actividades se podrían desarrollar en forma remota, en la pospandemia pocos podrán pensar en una presencialidad plena sin incorporar los beneficios que aportó la tecnología y el teletrabajo.

El trabajador va a ir a la oficina, a su lugar físico de trabajo cuando realmente sea necesario y no todos los días, y el resultado va a ser el mismo —se va a realizar la tarea asignada adecuadamente—, pero con mayores beneficios para el trabajador y el empleador.

Hace años que vengo insistiendo en el que el concepto es *productividad*, por encima del cumplimiento estricto del horario de inicio y de finalización, incluso del tiempo de trabajo. Obviamente con el irrestricto respeto a los límites de la jornada laboral y el derecho a la desconexión.

El teletrabajo seguro también va a modificar la gestión del rendimiento, ya que se va a poner más énfasis en el trabajo realizado que en el tiempo trabajado; y esto será un beneficio para los trabajadores diligentes que podrán gestionar su tiempo y también para las empresas, porque mejorará la productividad.

Claro está que este nuevo esquema va a generar desafíos, tanto para las empresas y las cámaras empresarias como para los trabajadores y los sindicatos.

Por todo ello es que hablamos de sistema mixto 3x2. Excepcionalmente pensamos en un trabajo remoto sin presencialidad, pero también excepcionalmente pensamos en un trabajo presencial sin virtualidad.

Obviamente que hay actividades en las que solo puede desarrollarse en forma presencial y otras que perfectamente pueden realizarse exclusivamente en forma remota.

En síntesis, el trabajo de la pospandemia por defecto no va a ser todo virtual, pero tampoco va a ser toda presencial.

No se va a volver al trabajo presencial al que estábamos acostumbrados en la prepandemia, pero tampoco el trabajo va a ser parecido a la llamada “nueva normalidad” de la pandemia, porque allí apareció el trabajo remoto forzado que nada tiene que ver con el teletrabajo seguro que pregonamos, que tiene características bien definidas (reversibilidad, posibilidad de elección, voluntariedad, derecho a la desconexión, etc.).

Hay que hablar de teletrabajo seguro con días de semana compartidos entre trabajo remoto y presencial.

Hay que hablar de realización de la tarea asignada, de productividad, en el cual el horario y hasta el tiempo real de trabajo pierde importancia.

Hay que hablar de un sistema que permita mantener el equilibrio entre el trabajo, la familia y el hogar, en el que se distribuya la jornada semanal respetando los derechos laborales de los trabajadores.

El desafío que todos debemos afrontar es repensar el futuro de las relaciones laborales que viene, que es hoy.

#### V. Reflexiones finales sobre nuestra propuesta de “teletrabajo seguro 3x2”

Estamos propiciando la coexistencia del trabajo remoto y el trabajo presencial en la

misma relación laboral con distribución de la jornada semanal.

Un esquema mixto, combinado, que llamamos “teletrabajo seguro 3x2”: son relaciones laborales con distribución de la jornada semanal entre presencial y virtual. Entendemos que el esquema ideal es el de tres días de teletrabajo y dos días de trabajo presencial por semana, pero esa distribución puede modificarse por distintas circunstancias.

Decíamos que nuestra idea y propuesta es que en la pospandemia una parte importante de las relaciones laborales se desarrollaran con tres días de teletrabajo y dos de trabajo presencial por semana.

Lejos se puede estar hoy de pensar que el teletrabajo seguro pueda ser un instrumento para precarizar ni explotar al trabajador (7). La ley 27.555 y su reglamentación son contundentes en este aspecto.

En el nuevo esquema hablamos de voluntariedad, de no obligar al trabajador que actualmente es presencial, pero también sostenemos que la empresa debe ofrecer la posibilidad de teletrabajar.

El trabajador debe tener la posibilidad de elegir y la empresa debe brindarle la posibilidad. Algunos querrán ir todos los días físicamente otros lo contrario.

Y sobre esa base construir la nueva dinámica de las relaciones laborales. El teletrabajo debe ser una opción posible en la mayoría de las actividades y puestos de trabajo.

Cuando se hable de presentismo debe ser lo mismo, si el trabajador está presente físicamente en la oficina que si está teletrabajando desde su casa o desde cualquier otro lugar.

La participación activa de los sindicatos tanto en la discusión de la ley 27.555 como en los diferentes convenios que han sumado al teletrabajo en sus cláusulas, con propuestas claras y proactivas, demuestra como un sindicalismo moderno y actualizado está acompañando los cambios que terminan favoreciendo a los trabajadores de cara al futuro del trabajo.

Se sindicaba como desventajas del teletrabajo el aislamiento —al no haber contacto con compañeros de trabajo y jefes—, la pérdida del sentido de pertenencia, que el trabajo en el hogar desdibuja la jornada laboral, que genera aumento de estrés y distintas afecciones a la salud.

La mayoría de las objeciones al teletrabajo ya han sido suficientemente debatidas y fueron receptadas en la ley 27.555 de Teletrabajo y su reglamentación, que —con algunas cuestiones mejorables— otorgan protección al trabajador y un marco regulatorio adecuado.

Pero, definitivamente, todas ellas desaparecen con la modalidad “teletrabajo seguro 3x2”.

No se puede hablar de aislamiento ni de pérdida del sentido de pertenencia, ni que se desdibuja la jornada laboral en una relación laboral mixta en la cual se combina en una semana 2 días de trabajo presencial y 3 días de teletrabajo.

Por el contrario, el teletrabajo produce la “federalización” del empleo, ya que los trabajadores pueden desarrollar la tarea desde los lugares más diversos de nuestro país en sus tiempos disponibles, y permite que se vinculen de una manera más cercana con sus familias, que se revalorice los afectos y que gestione mejor el tiempo libre y no pierda valor social el espacio físico del empleo.

(6) Ver su último libro “El futuro del trabajo ya está aquí”.

(7) GRISOLIA, Julio A., “Hacia un sistema de relaciones laborales con inclusión social”, RDLSS 2007-A-189.

Y en cuanto al estrés y a las nuevas afecciones a la salud que podría generar, sin dudas es necesario prevenir los daños que el mal uso de la tecnología puede provocar a los trabajadores; hay que entrenar a en el Trabajo 4.0, en las nuevas competencias laborales y digitales.

Es importante gestionar nuestras emociones y hacerlo con un método (8), con un sistema que además entrene las competencias para mejorar la empleabilidad, aplicado al trabajo conectado remoto, con entrenamientos, capacitación, implementación en teletrabajo seguro e incorporando las neurociencias en el ámbito de las relaciones laborales (9).

Por todo ello, el "teletrabajo seguro 3x2" es un sistema *ganar-ganar* en el cual se minimizan las posibles desventajas del teletrabajo y se realzan sus beneficios, tanto para el trabajador (reducción del estrés por la puntualidad y tiempos de viajes, ahorro en gastos de transporte, comida y vestimenta, posibilidad de gestionar su tiempo libre, etc.), como para las grandes empresas y pymes (reducción de costos fijos y variables —menos espacio en las oficinas, alquiler de inmuebles, uso de energía 27.555, disminución de accidentes *in itinere*, etc.) y para la propia sociedad (mejora del medio ambiente, reducción de la contaminación y accidentes de tránsito, inclusión de grupos vulnerables, padres con hijos pequeños y personas con discapacidad que pueden trabajar desde su hogar, etc.).

La propuesta de teletrabajo seguro 3x2 (semana laboral compartida entre días de

trabajo remoto y días de trabajo presencial), con la coexistencia de virtualidad y presencialidad, toma lo mejor de cada modalidad, multiplica las ventajas y reduce las desventajas de ambos.

#### VI. En síntesis

Es impensado en la pospandemia volver a la presencialidad sin más y no utilizar las ventajas del teletrabajo.

De lo que hablamos es de capitalizar los aprendizajes y tomar lo positivo, desechando lo negativo y con esa experiencia, construir un escenario sano de relaciones laborales en el que todos los actores sociales y la sociedad obtenga beneficios.

Se debe promover, monitorear y propiciar la generación de condiciones de trabajo decente para los teletrabajadores y apuntar a un intercambio de aprendizajes, investigaciones y buenas prácticas de teletrabajo.

En las relaciones laborales del futuro inmediato, la mayoría de las actividades se desarrollará con una modalidad mixta, entre teletrabajo y trabajo presencial.

Entendemos que en el mejor escenario es tres días de teletrabajo y dos por semana de trabajo presencial (o en algún otro esquema mixto), que es lo que llamamos "teletrabajo seguro 3x2".

Se trata de distribución de la jornada laboral, que hace a la modalidad de teletrabajo seguro, y que también ha sido receptado por la ley 27.555.

La excepción será el trabajo presencial todos los días de la semana o el trabajo remoto todos los días de la semana para los casos puntuales que así lo requieran, ya sea por las características de la propia actividad o por la prestación de la tarea o por las propias necesidades del trabajador.

Hablamos de un esquema ideal de 3x2, pero para algunas actividades, por diversos factores y condiciones podrían requerir otra distribución (teletrabajo 4x1 o todos los días),

Lo expuesto en este trabajo es solo un acercamiento al tema, una propuesta, una idea. Quedan varios interrogantes.

Uno de ellos es cómo se implementará. Una respuesta inmediata lleva a establecer los pilares: es para las actividades en que se pueda y para los trabajadores que quieran; todos deben tener la posibilidad de acceder a teletrabajar.

La consigna es que en las relaciones laborales inteligentes si el trabajo puede hacerse remoto con el mismo resultado debe hacerse remoto.

La presencialidad debe circunscribirse a las tareas o momentos en que la presencia física sea necesaria o indispensable.

Otra pregunta que cabe formular: ¿Podría aplicarse al Poder judicial? Nuestra respuesta obviamente es positiva y será desarrollada en el próximo trabajo. En otros anteriores, uno de ellos publicado en este mismo diario, ya habíamos adelantado algo sobre el teletrabajo y las audiencias remotas e hicimos referencia a los retos

de la administración de justicia en la pospandemia (10).

Sin dudas hay mucho por construir, pero estamos ante un punto de inflexión en las relaciones laborales; una oportunidad para propender a relaciones laborales más sanas y amigables para el trabajador y para el empleador, y lograr un cambio de paradigma que beneficie no solo a ellos sino a toda la sociedad. Una oportunidad que no se debe desaprovechar.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2286/2021

#### Más información

[Grisolia, Julio A.](#), "El fuero laboral en la pospandemia: retos que debe afrontar la administración de justicia", LA LEY 01/03/2021, 1, TR LALEY AR/DOC/466/2021

[Aquino, Claudio - Espinillo, Nahuel N.](#), "El teletrabajo en argentina. Comentarios sobre la ley 27.555. Un fenómeno de visos tecnológicos con alcance jurídico y contractual",

#### Libro recomendado

[Régimen Jurídico del Teletrabajo en la República Argentina](#)

La Ley 27.555 y su Decreto Reglamentario Nro. 27/2021

Autor: Foglia, Ricardo

Edición: 2021

Editorial: La Ley, Buenos Aires

(8) Desde GNT Mentoría Neurodigital, codirigida por Viviana Díaz y Alberto Fantini, junto con la Maestría, el IDEIDES-UNTREF, ILERA-ARTRA y SADL, se está trabajando con el método GNT (Método de Gestión Neurotic).

(9) Ver DÍAZ, Viviana L., "A la luz de la reglamentación

de la ley de teletrabajo en argentina: aplicación con método GNT", Revista IDEIDES N° 57, febrero 2021. Revista del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

(10) GRISOLIA, Julio A., "El fuero laboral en la pos-

pandemia: los retos que debe afrontar la administración de Justicia", LA LEY 01/03/2021, 1. Ver también "Un cambio de paradigma. La prueba testimonial debe producirse en forma remota (primera y segunda parte)", Revista IDEIDES N° 57, febrero 2021 y N° 58, marzo 2021; "Las limitaciones del Trabajo Remoto

en la Justicia Nacional del Trabajo", Revista IDEIDES N° 43, mayo 2020. Revista del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

## Columna de opinión continuación

### Golpes y palabras

Ricardo A. Guibourg

Hay, o ha habido, en distintos países, cambios en el gobierno: cambian las personas, los métodos, las normas y hasta los sistemas políticos, económicos o sociales. Estos cambios son designados con varios nombres: revolución, golpe de estado, autogolpe, golpe blando, transición democrática o incluso restauración del orden. Esta diversidad de nombres no es inocente, por lo que vale la pena repasar los significados habituales más obvios. Cuando un grupo de militares depone al gobierno para asumirlo para sí, o para otro candidato, hablamos de *golpe de estado*. Si el cambio es motivado por el propio gobierno (por ejemplo, clausurando el parlamento, o cambiando las reglas para permanecer irregularmente en el poder), lo llamamos *autogolpe*. Si el cambio surge en contra del poder y desde fuera de él, es fácil que lo consideremos una *revolución*; y más aún si ella sustituye el régimen político o el sistema económico.

Pero el uso emotivo que hacemos de las palabras complica bastante la nomenclatura. Hay consenso en algunas denominaciones, incluso por encima de cualquier divergencia política: la revolución francesa, la rusa, la cubana. Pero muchas preguntas pueden suscitarse cuando se amplía nues-

tra visión de la historia. En 1688, un grupo de parlamentarios ingleses, con apoyo de un príncipe extranjero, depuso al rey Jacobo II y estableció una nueva dinastía. Un golpe de estado, al parecer; pero la historia lo recuerda como "la Revolución Gloriosa", acaso porque dio inicio a la monarquía parlamentaria.

En abril de 1967, unos coroneles griegos sacaron los tanques a la calle para tomar las riendas de su país y forzaron al rey a convalidar el hecho. En diciembre, el rey intentó rebelarse, pero fue destituido. Bajo una dictadura, pues, había nacido una república. ¿Fue una revolución? No: se la conoce como el "golpe de los coroneles". En la Argentina hubo muchos golpes militares: en 1930, en 1943, en 1955 y en 1966, ellos asumieron públicamente el nombre de revoluciones. Cabe recordar que en 1943 corría una marcha patriótica sobre el 4 de junio, la fecha del golpe. Entre sus versos, se lo proclamaba —no sin alguna exageración— como "jornada redentora de la Patria" y "olímpica epopeya de la historia". Pero el golpe de 1976, el más sangriento de todos, fue el más modesto en su autorreferencia: asumió el nombre de "proceso de reorganización nacional".

Hubo modos intermedios. En 1962, los militares depusieron al presidente Frondizi y lo reemplazaron por el funcionario indicado por la Ley de Acefalia. Aunque el Congreso fue disuelto, poco se habla hoy del episodio. Y, a fines de 2001, el presidente De la Rúa se vio obligado a renunciar para dar lugar a tres presidencias brevísimas y a otro interinato más prolongado. ¿Golpe institucional o transición constitucional?

En tiempos más recientes, opiniones encontradas identificaban los reemplazos de Manuel Zelaya, en Honduras, y de Evo Morales, en Bolivia, como golpes de estado o como reacciones contra autogolpes previos. Y, desde luego, media un abismo ideológico entre quienes sostienen una cosa o la otra.

Se hace difícil, pues, contar la historia, cuando la elección de cada palabra pone al sujeto frente a algún pelotón de fusilamiento mediático. Y esto sucede, porque en este tema, como en tantos otros, las palabras no solo dicen lo que significan, sino también expresan aprobación o desaprobación. Por qué tienen un efecto o el otro es un misterio del hábito lingüístico: algo semejante a lo que señalaba Roberto Fontanarrosa cuando preguntaba por qué las malas palabras eran malas, y de paso reivindicaba la fuerza expresiva de algunas de ellas. La expresión "golpe de estado" tiene un retintín desaprobatorio: sugiere

pasos apresurados en la oscuridad de pasillos palaciegos, traidores armados y legalidad vulnerada. El concepto de *revolución*, en cambio, hace imaginar multitudes que marchan con banderas y reclamos, conquistan las fortalezas de un poder incipiente y abren las anchas alamedas a la legítima voluntad del pueblo. De aquí que, salvo excepciones ya mencionadas, el uso de una u otra expresión no dependa tanto del desarrollo real de los hechos cuanto de la posición política del observador.

Otro tanto sucede con lo que pueda llamarse *autogolpe* o solución heroica: Bordaberry en 1973, Fujimori en 1992, excedieron los límites de las instituciones que los habían llevado al gobierno, con la excusa de combatir el terrorismo. Y el caso de Maduro es una muestra notable de cómo la ideología utiliza la nomenclatura para incidir en la diplomacia internacional.

Es fácil observar, pues, que, si el cambio irregular es evidente y nos gusta, tendemos a llamarlo revolución; si lo detestamos o despreciamos, le decimos golpe de estado; si lo que queremos es disimularlo para evitar críticas formales, lo mencionamos como una *transición*.

No pretendo aquí tomar partido (actitud inevitable, pero ajena a este escrito), sino señalar un problema en la comunicación, dentro del ámbito político-jurídico. Un



problema sumamente extendido en cualquier aspecto de las controversias valorativas, pero que en este caso adquiere importancia como obstáculo para el diálogo entre personas de opiniones encontradas.

¿Es posible imaginar una solución? Tal vez, aunque cualquier solución chocaría, probablemente, con la voluntad de quienes propugnan el uso del lenguaje como arma arrojadiza. Supongamos, quizá, que dividimos el fenómeno en varios aspectos: uno, el grado de modificación de las estructuras económicas y sociales; dos, si se ha cambiado el régimen político; tres, la irregularidad constitucional de la sustitución; cuatro, el reemplazo de las personas que ejercen el poder; cinco, la violencia del método o procedimiento utilizado para provocar el cambio. Nótese que esta enumeración no incluye nuestro acuerdo o desacuerdo con el cambio producido, calificativo que bien puede agregarse por

vía separada, pero que, incorporada a las notas precedentes, volvería a complicar el uso de la clasificación.

Ahora, tomaré prestado un método ya propuesto en un artículo anterior sobre la interpretación (1). Imaginemos, así, que la descripción del fenómeno se expresa en un algoritmo de cinco dígitos, en el orden ya indicado; y que cada posición varía entre 0 y 3, según la magnitud de la condición que haya de indicarse. De este modo, la revolución rusa podría representarse como 33333; la sustitución de Frondizi por Guido, 00121; el golpe de Bordaberry en Uruguay, 02302; la caída de De la Rúa, 00031; la acción de los coroneles griegos, 03222: la de Francisco Franco, 23333.

Desde luego, es posible disentir acerca del grado de intensidad de cada uno de los caracteres incluidos en la fórmula. También es posible discutir la fórmula misma, propugnando agregar, eliminar o sustituir alguno de sus caracteres. Toda esta propuesta es seguramente imperfecta. Pero su planteo, e incluso su crítica, pueden proporcionarnos la oportunidad de repensar racionalmente una

nomenclatura propensa por sí sola a generar controversia.

Ahora bien, el método sugerido, bueno o malo que sea, nos lleva a ampliar nuestra apreciación de los golpes en el ámbito cuantitativo. Cada vez que un gobierno adopta y aplica una decisión inconstitucional o excede los poderes que le fueron conferidos incurre en un desajuste capaz de integrar el continuo de nuestra clasificación: tal vez no lo llamemos golpe, ni autogolpe, por parecernos menos trascendente (o, como ya se señaló, porque se trata de un gobernante amigo); pero la realidad trasciende las nomenclaturas acomodaticias para imponerse con la contundencia de los hechos. Lo llamemos como lo llamemos, un episodio 00100 forma parte de la escala y desafía nuestro ingenio para denominarlo de manera grandilocuente, soterrada o condenatoria.

Es más: la ampliación del punto de vista, sujeta a diferencias más cuantitativas que cualitativas, nos ayudaría a comprender cómo y por qué los casos en los que un gobierno sufre un cimbronazo destituyente como consecuencia de alguna transgresión

propia dan lugar a tanta polémica: unos ponen el acento en las formas del efecto, otros invocan alguna condición que estiman relevante y, acaso, otros más ofrecen reflexiones sobre una historia más extensa, donde unos y otros hayan incurrido en acciones aptas para formar parte de la escala de los golpes, autogolpes o microgolpes. ¿Quién de ellos tendrá razón? Los hechos son como son, y —en principio— pueden verificarse; pero la importancia que haya de asignarse a cada uno en el infinito tejido de causas y efectos es un desafío para historiadores y un campo abierto para los sesgos descriptivos.

Como puede verse, no estoy ofreciendo una panacea de la ciencia política, sino apenas proponiendo un campo de reflexión en el que procuremos no seguir arrojándonos epítetos más emotivos que descriptivos. Los hechos están; su importancia recíproca puede debatirse y su justificación también. Pero no es necesario complicarlo todo con palabras que sugieren mucho más que lo que llamanamente dicen.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2285/2021

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Cfr. GUIBOURG, Ricardo A., "La interpretación correcta, más o menos", LA LEY, 2021-A, 588.

## Nota a fallo

### Marca de la Unión Europea

**Denominación "Monopoly". Presentación reiterada de la solicitud de registro con el objetivo de no tener que acreditar el uso de la marca controvertida. Actuación de mala fe. Nulidad. Art. 52, apart. 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009.**

1. - No es la presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca de la Unión lo que se consideró que revelara la mala fe de la recurrente, sino que de los autos resultara que su intención había sido eludir una regla fundamental del derecho de marcas de la Unión, a saber, la relativa a la prueba del uso, para beneficiarse de este derecho en detrimento del equilibrio del régimen de marcas de la Unión establecido por el legislador.
2. - Ninguna disposición de la normativa sobre marcas de la Unión prohíbe la presentación reiterada de una solicitud de registro de marca y, por tanto, tal presentación no puede, en sí misma, acreditar la mala fe del solicitante si no concurren otros elementos. En el presente asunto se desprende que la recurrente admitió que una de las ventajas que justificaban la solicitud de registro de la marca controvertida se basaba en el hecho de no tener que aportar la prueba del uso efectivo de dicha marca. Pues, bien, tal comportamiento no puede considerarse legítimo, sino que debe considerarse contrario a los objetivos del Reglamento (CE) n° 207/2009, a los principios que rigen el derecho de marcas de la Unión y a la regla relativa a la prueba del uso.
3. - El mero hecho de que otras empresas puedan recurrir a una determinada estrategia de presentación de solicitudes de registro de marca no hace necesariamente que esa estrategia sea legal y aceptable.
4. - La estrategia de presentación de solicitudes de registro seguida por la recurrente, con el fin de eludir la regla relativa a la prueba del uso, no solo no es conforme a los objetivos perseguidos

por el Reglamento (CE) n° 207/2009, sino que además recuerda ciertamente a la figura del abuso de derecho, que se caracteriza por el hecho de que, en primer lugar, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, en segundo lugar, existe una voluntad de obtener un beneficio resultante de dicha normativa, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención.

5. - Los argumentos expuestos por la recurrente se limitan a alegar que la presentación reiterada de la solicitud de registro de marcas anteriores es una práctica habitual, sin aportar el menor elemento de prueba en apoyo de esta alegación. En cualquier caso, es preciso señalar que ni el Reglamento (CE) n° 207/2009 ni la jurisprudencia ofrecen una base para descartar la eventual mala fe de la recurrente por que siguiese una práctica empresarial habitual y actuara según las indicaciones de sus abogados.
6. - El art. 52, apart. 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 establece que la nulidad de una marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, cuando, al presentar la solicitud de marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.
7. - Las normas de la Unión sobre la marca tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada 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
8. - La causa de nulidad absoluta recogida en el art. 52, apart. 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes

resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado su solicitud de registro 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 de origen.

9. - Incumbe a quien solicita la nulidad basándose en el art. 52, apart. 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/1001 acreditar la existencia de circunstancias que permitan concluir que una solicitud de registro de una marca de la Unión fue presentada de mala fe, dado que se presume la buena fe de quien solicita el registro mientras no se demuestre lo contrario.
10. - Una marca de la Unión que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar, al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión. Por consiguiente, el no uso de una marca de la Unión puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.
11. - Si bien es cierto que la clasificación de los productos y servicios se efectúa con fines exclusivamente administrativos, de modo que los productos y servicios no pueden considerarse similares por el mero hecho de que figuren en la misma clase y no puedan considerarse diferentes por el mero hecho de que figuren en clases diferentes, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, los productos pueden considerarse idénticos cuando los productos a que se refiere la solicitud de marca están incluidos en una categoría más general a la que se refiere la marca anterior.

TGeneral Unión Europea, sala VI, 21/04/2021. - HASBRO c. EUIPO.

[Cita on line: TR LALEY EU/JUR/1/2021]

HASBRO c. EUIPO s/ Marca "Monopoly"

Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada), en Luxemburgo, de 21 de abril de 2021 "Marca de la Unión Europea - Procedimiento de nulidad - Marca denominativa de la Unión Monopoly - Motivo de denegación absoluto - Mala fe - Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]"

En el asunto T-663/19, Hasbro, Inc., con domicilio social en Pawtucket, Rhode Island (Estados Unidos), representada por el Sr. J. Moss, Barrister, parte recurrente, contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. P. Sipos y V. Ruzek, en calidad de agentes, parte recurrida, y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es: Kreativni Dogadaji d.o.o., con domicilio social en Zagreb (Croacia), representada por el Sr. R. Kunze, abogado, que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de julio de 2019 (asunto R 1849/2017-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Kreativni Dogadaji y Hasbro, el Tribunal General (Sala Sexta ampliada), integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y los Sres. S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (Ponente), C. Iliopoulos y R. Norkus, Jueces; Secretaria: Sra. A. Juhász-Tóth, administradora; habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de septiembre de 2019; habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de enero de 2020; habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de enero de 2020; celebrada la vista el 9 de octubre de 2020; dicta la siguiente Sentencia:

Véase el texto completo en p. 7

# La cuarta postura: el derecho como un sistema de normas no contradictorio



**Carlos V. Castrillo**

Magister en Derecho Administrativo (Univ. Austral). Especialista en Derechos Intelectuales (UP). Magister en Derecho Empresario (Univ. Austral). Diplomatura en Filosofía y Teología (UNSTA).

Con fecha 20/4/21, el Tribunal General de la Unión Europea, en el expediente T 663-2019 MONOPOLY, declaró la nulidad parcial de distintas marcas MONOPOLY solicitadas por su titular, Hasbro Inc., concedidas en el año 2011, en las clases 9, 16, 28, 41.

Cuando un registro de marca en la UE tiene más de cinco años de vigencia —al igual que en nuestra legislación—, es atacable por caducidad si no ha sido utilizado en el comercio, dentro del territorio para el que la legislación marcaria tiene aplicación. En forma consecuente, para oponerse a una marca, su titular primero debe demostrar que se ha hecho un uso efectivo de la marca en el comercio en dicho territorio.

Asimismo, el titular de la marca debe presentar (lo que es también obligatorio en nuestra legislación) una declaración jurada de uso cuando la marca tenga más de 5 años de antigüedad, solo que en la UE no basta la declaración jurada de uso, sino que además debe adjuntarse prueba de tal uso. Esto torna muy oneroso el mantenimiento de un registro marcario para evitar que sea atacable, siendo más económico el volverla a solicitar nuevamente antes que la marca supere los 5 años.

En el caso *Monopoly* en análisis, la justicia habría considerado que —más allá del efectivo uso de la marca, lo que no fue objeto del juicio— la maniobra de Hasbro había constituido mala fe. El Tribunal General sostuvo que, desde que Hasbro presentó su solicitud de 2010 para la palabra MONOPOLY, esta trató (por sucesivos registros) de rejuvenecerla y que nunca fuera mayor a cinco años de antigüedad. De esta forma evitaría tener que demostrar un uso genuino, omisión que el tribunal consideró que era una conducta teñida de mala fe por intentar incumplir una obligación legal. Esto, según el tribunal, determinaba la nulidad de los registros cuestionados.

Los productos afectados por la nulidad de las marcas fueron todos aquellos para los que la titular ya poseía un registro anterior y que, como consecuencia de la nulidad, quedaban disponibles para que un tercero los registre a su nombre.

El caso generó gran repercusión internacional ya que las marcas en cuestión eran notorias y la declaración de nulidad analizada tuvo como consecuencia que la propiedad de ese nombre dejara de ser un derecho exclusivo de Hasbro Inc., asumiendo su titularidad parcial KREATIVNI DOGADAJI D.O.O. (KREATIVNI), quien planteara la nulidad

de los registros y lograra una sentencia favorable (1).

El caso ha sido muy comentado y se pueden acceder a distintos artículos en la *web* que lo analizan desde distintas perspectivas, algunos de los cuales citaremos a continuación para luego hacer una reflexión más profunda, de tipo filosófica, teniendo como eje una crítica a la solución propuesta por el tribunal.

En este sentido, Marta Arteaga (2) considera que el *dictum* de la sentencia no giraría alrededor del “uso real y efectivo de las marcas Monopoly, sino en la obligación del titular marcario de probar dicho uso”. En ese sentido se estaría condenando una conducta que valiéndose de otra lícita —como es la ampliación de cobertura en nuevos registros homónimos por la evolución de la tecnología y la expansión de sus actividades— tenga por objetivo cubrir productos o servicios ya protegidos por marcas anteriores para así evitar la prueba de uso en marcas de más de 5 años.

Por su parte, Carmen González y Amparo Del Río señalan que “partiendo de que ninguna disposición normativa sobre marcas de la Unión prohíbe la presentación reiterada de solicitudes de una misma marca, si se considera realizada de mala fe cuando se pretenden eludir las reglas relativas a la prueba del uso por ser una actuación contraria a los objetivos del Reglamento 207/2009 y pueden suponer un riesgo de restricción de la libre circulación de mercancías y de la libre prestación de servicios” (3).

En un artículo anónimo de Ingenias se remarca la confirmación de la anterior jurisprudencia del tribunal General de la UE relativa a que la solicitud reiterada de marcas anteriores no revela por sí sola mala fe, ya que “la buena fe se presume por parte de quien solicita el registro de una marca mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, la carga de la prueba puede recaer en el titular de una marca, debiendo dar explicaciones acerca de las intenciones legítimas que guían su solicitud de registro” (4).

Dice Wright que “Si bien el apartado 42 confirma que se presume la buena fe del titular de la marca de la Unión Europea y es el solicitante que solicita la nulidad quien debe probar la mala fe, el apartado 44 señala que el titular de la marca de la Unión Europea es el mejor situado para proporcionar a la EUIPO información sobre su intención en el momento de la presentación”. Añade este autor que “Si bien la carga de probar la mala fe no ha cambiado formalmente, ahora el propietario tiene una mayor responsabili-

dad de explicar su intención en el momento de la presentación y esto probablemente centrará las mentes de muchos propietarios de marcas y los alentará a documentar y registrar sus intenciones en el momento de la presentación” (5).

Es de destacar que presentar evidencia de uso es costoso para los titulares de marcas de la UE por lo que muchos han adoptado una estrategia de reinscripción de sus marcas de forma tal que estas nunca tengan más de 5 años de vigencia y de esa forma evitarse el costo de la declaración jurada de medio término (6).

De todas formas, la estrategia de registros sucesivos para evitar que la marca pueda ser atacada de caducidad ya estaba declarada inválida por el antecedente “Pelikan” (caso 136/11) en el que la Corte ya había establecido que en los casos en que se solicita nuevamente una marca ya registrada para los mismos artículos o servicios con la intención de evitar la declaración de uso obligatoria a los 5 años de vigencia, ello puede ser considerado para determinar la existencia de mala fe.

Sin embargo, en este caso, la cobertura era mayor que en los registros anteriores, y no habría sido una cuestión de falta de uso —lo que tampoco fue motivo de análisis por el Tribunal en su fallo—.

En efecto la Corte consideró que se aprovechó de una circunstancia permitida para abusar de ella y lograr un efecto no querido por la ley, esto es evitar la presentación de declaración jurada de uso de medio término (7).

Hasta aquí la descripción y citas de otros autores.

Desde nuestra perspectiva creemos que el tribunal ha omitido hacer un análisis más profundo y que de haber sido considerado hubiera significado otra decisión. Me refiero al hecho de verificar si la conducta —cuya mala fe había sido efectivamente probada— era de por sí un nexo de causalidad eficiente para que el derecho sobre la marca Monopoly sea declarado nulo y a partir de ello quede disponible para ser registrado por un tercero a su nombre. En otras palabras, si se trataba de una nulidad por la nulidad misma o era una cuestión de fondo.

Partimos del presupuesto de que el Derecho es ante todo un sistema de normas no contradictorio de forma tal que las sentencias no pueden tampoco declarar contrariedades desde que forman parte del Derecho. En este sentido la demandada esboza el rumbo que proponemos cuando manifiesta

que siendo el juego *Monopoly* tan famoso, sería absurdo sugerir que no ha utilizado la marca en relación con juegos. En otras palabras, se insinúa la contradicción entre fondo y forma que el Tribunal no consideró.

Efectivamente no se trata de defender aquí la conducta de la demandada (forma), sino si dicha conducta claramente viciada era eficiente para que se siga de ella la pérdida de un derecho (fondo).

Y creemos que no la era, porque la marca MONOPOLY de Hasbro es notoria (fondo); y más allá del vicio de la conducta (forma), que podría haberle acarreado otras consecuencias sancionatorias formales (de estar estas legisladas), jamás podría significar la pérdida del derecho sobre su marca. Ello si pretendemos no ser contradictorios o sea actuar en Derecho.

Y es que la marca de la demandada como marca notoria, y conforme reiterada jurisprudencia de la UE que es de público y notorio conocimiento —además de las directrices de la propia oficina (8)—, le sirve a su titular como fundamento para oponerse aun a marcas en clases en la que aquella no está inscrita, lo que demuestra la existencia de un derecho de propiedad más allá de las formalidades del registro. Si tal derecho (fondo) puede fundarse aun cuando el registro no exista (forma), justamente por ser notoria, ¿cómo podría ser declarada nula —y a partir de allí permitirle su registro a un tercero—, tan solo porque no se ha cumplido con un requisito formal que no incide en la realidad sustancial?

Esto es análogo a lo que en derecho penal se conoce como *consumación de un delito imposible*. ¿Cuál sería el fundamento de punir a quien se viera imposibilitado de consumir la realización de un acto ilícito?

Se podría argüir que la finalidad sea netamente política. En este sentido podría encontrarse una raigambre constitucional dada por el principio de lesividad, que no requiere necesariamente un perjuicio, sino que para su configuración basta con la creación de un peligro real o inminente. Pero siguiendo esta línea de pensamiento... ¿cuál puede ser el peligro real o inminente de obviar una declaración de uso (forma) respecto de una marca notoria (fondo), que como tal existe y es fundamento de derechos, aun cuando no esté registrada o respecto de productos para los que no ha sido usada?

La preocupación del Estado por demostrar que su “imperium” no es desconocido puede llevar al Soberano a cometer graves contradicciones, como en este caso: la ac-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(1) Noticias del 07/06/2021, *Hasbro loses monopoly use of the “Monopoly” trademark*, en <https://www.dicetowernews.com/article/hasbro-loses-monopoly-use-monopoly-trademark>, visto por última vez el 3-7-21.

(2) ARTEAGA, Marta, Breve comentario de la sentencia T-663/19, “caso MONOPOLY: sobre la mala fe derivada de sucesivas solicitudes de marca”, *Baylos*, del 26-4-21, en <https://baylos.com/actualidad/breve-comentario-de-la-sentencia-t-663-19-caso-monopoly-sobre-la-mala-fe-derivada-de-sucesivas-solicitudes-de-marca>.

(3) GONZÁLEZ, Carmen y DEL RÍO, Amparo, “Aviso a navegantes: La UE tumba la estrategia de Monopoly

en el registro de marcas”, *El Confidencial*, 14/05/2021 en [https://blogs.elconfidencial.com/juridico/tribuna/2021-05-14/aviso-a-navegantes-la-ue-tumba-la-estrategia-de-monopoly-en-el-registro-de-marcas\\_3075464/](https://blogs.elconfidencial.com/juridico/tribuna/2021-05-14/aviso-a-navegantes-la-ue-tumba-la-estrategia-de-monopoly-en-el-registro-de-marcas_3075464/).

(4) Ingenias, Agencia oficial de patentes y marcas, en “Comentarios a la sentencia del Tribunal General en Asunto Monopoly”, del 12-5-21 en <http://agentes-propiedad-industrial.es/articulos/articulo-agentes-propiedad-industrial-patentes-marcas-comentarios-a-la-sentencia-del-tribunal-general-en-asunto-monopoly/> visto por última vez el 3-7-21.

(5) WRIGHT, Sarah, Jefa de PI en CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang en Londres, citada por WAL-

TERS, Max, en “First thoughts: ‘Monopoly’ case may shift onus on bad faith”, del 26-4-21 en <https://www.managingip.com/article/b1rktpxlhw4kls/first-thoughts-monopoly-case-may-shift-onus-on-bad-faith>.

(6) GUNN, Wilson, “European Court finds no monopoly in the repeat refiling of MONOPOLY”, Newsletter del 07/05/2021 en <https://www.wilsongunn.com/resource/news/european-court-finds-no-monopoly-in-the-repeat-refiling-of-monopoly>.

(7) LJUNDBLAD, Sofia, “The Monopoly case - EUTM re-filings and the concept of bad faith”, *Stockholm Intellectual Property Law Review*, vol- 2, issue 2, december 2019, ps. 68/69, en [http://www.stockholmiplawreview.com/wp-content/uploads/2019/12/Tryck\\_IP\\_nr-](http://www.stockholmiplawreview.com/wp-content/uploads/2019/12/Tryck_IP_nr-2_2019_A4_The-Monopoly-case.pdf)

[2\\_2019\\_A4\\_The-Monopoly-case.pdf](http://www.stockholmiplawreview.com/wp-content/uploads/2019/12/Tryck_IP_nr-2_2019_A4_The-Monopoly-case.pdf).

(8) Ver directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea oficina de propiedad intelectual de la unión europea (EUIPO) parte c oposición sección 5 marcas renombradas artículo 8, apartado 5, del RMUE, en [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_LR\\_2016/Part-C/05-part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr/part\\_c\\_opposition\\_section\\_5\\_trade\\_marks\\_with\\_reputation\\_article\\_8\\_5\\_eutmr\\_es.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_LR_2016/Part-C/05-part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_eutmr_es.pdf) visto por última vez el 3-7-21



tora había desconocido intencionalmente, mediante artificios, la obligación de probar el uso de su marca, más allá de que esta fue notoria y consideró que tendría que ser sancionada más allá de lo contradictorio de la sanción con el derecho de propiedad de marcas notorias.

Es que quizás el error radica en la interpretación que hacemos relativa a las fuentes últimas del derecho y, a partir de allí, en sentir que se pone en riesgo la Soberanía o *Imperium* del Estado toda vez que no se acaten sus normas.

Pero el *Imperium* del Estado no proviene de una “gracia divina” que pueda quedar en riesgo o se agrave por su desobediencia, como se sostenía en el absolutismo. Tampoco surge de un contrato social, que corra riesgo de resolverse, a partir de cuyo contrato surgirían democráticamente las autoridades que debemos respetar (*Iluminismo*). Finalmente, tampoco es una consecuencia práctica de la vida en sociedad que esté en riesgo de desaparecer por desuetudado. Claramente el derecho se sostiene y funda su imperio, como así también la soberanía de quien lo ejerce, en la falta de contradicción. En efec-

to, todo Estado es respetado y tiene Imperio, pues se presume su falta de arbitrariedad. Es lo que da fundamento jurídico en nuestro derecho a la presunción de legitimidad del acto administrativo, a la obligatoriedad de la ley y a la ejecutabilidad de las sentencias.

Justamente el Estado gana su respeto y tiene *Imperium* cuando no solo es garante de la falta de contradicción, sino que la hace efectiva, aun cuando para ello deba reconocer sus propios errores, por lo que el derecho necesariamente es un proceso en el tiempo, que se retroalimenta con el análisis y la discusión, sin perjuicio de los errores que sin intención de cometan.

En esa misma línea, y para no ser contradictorio, el Estado debe aceptar la interpretación de sus normas o su descalificación, más allá de la voluntad del legislador, lo que queda garantizado en principio por la división de poderes, con los límites en cuanto a su perfección a los que humanamente estamos sometidos. La crítica y discusión de sus sentencias, como este artículo, lejos de atentar contra él lo edifican y fortalecen, aun cuando dichas sentencias ya estén firmes y no puedan modificarse.

CUENTRO\_DE\_UN\_SENTIDO\_La\_cuarta\_postura\_La\_realidad\_como\_lenguaje\_fenom%C3%A9nico\_de\_Dios\_borrador\_en\_particular\_el\_capítulo\_IV.

(9) Para mayor profundidad en el tratamiento de este tema, remitimos al lector a nuestro proyecto de investigación “El hombre en busca de un sentido” en [https://www.academia.edu/43265218/EL\\_HOMBRE\\_AL\\_EN-](https://www.academia.edu/43265218/EL_HOMBRE_AL_EN-)

Texto completo de fallo de p. 5

### Antecedentes del litigio

1. El 30 de abril de 2010, la recurrente, Hasbro, Inc., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido 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)].

2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Monopoly.

3. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos, tras la limitación introducida durante el procedimiento ante la EUIPO, en las clases 9, 16, 28 y 41 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, y corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

- clase 9: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; aparatos recreativos electrónicos; juegos electrónicos; juegos de ordenador; *hardware* informático; *sof-*

*ware* informático; controles para su uso con los productos mencionados; tarjetas, discos, cintas, hilos y circuitos, todos conteniendo datos y/o *software* de ordenador; juegos recreativos; *software* de esparcimiento interactivo, en concreto, *software* de juegos informáticos, programas de juegos informáticos, cartuchos de juegos informáticos, discos de juegos informáticos; juegos de vídeo interactivos de realidad virtual compuestos de *hardware* y *software*; programas de juegos multimedia interactivos; *software* descargable para su uso en conexión con ordenadores y juegos informáticos, dispositivos de juegos portátiles, consolas de juegos, dispositivos de juegos de comunicación y teléfonos móviles; juegos electrónicos, incluyendo videojuegos; *software* de videojuegos, programas de videojuegos, cartuchos de videojuegos, discos de videojuegos, todo para su uso en conexión con ordenadores, dispositivos de juegos portátiles, consolas de juegos, dispositivos de comunicación y teléfonos móviles; terminales de lotería de vídeo; aparatos de videojuegos y de juegos de ordenador, en concreto máquinas de videojuegos para su uso con televisores; aparatos de juegos concebidos para su utilización con receptores de televisión; grabaciones de audio y/o vídeo; discos láser, videodiscos, discos fonográficos, discos compactos, CD-ROM con juegos, películas, esparcimiento y música; consolas de juegos; dispositivos de comunicación y teléfonos móviles; películas pregrabadas; programas y material de televisión, radio y esparcimiento pregrabados; partes y piezas para todos los productos mencionados”;

- clase 16: “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales para la encuadernación de libros; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés;

Y no es que haya normas superiores que se desprendan de un derecho natural, anterior a toda persona o Estado, que como tales serían restrictivas de la libertad de los ciudadanos o de la soberanía de los Estados, sino que su justificación por encima de toda otra norma radica en que su respeto se torna necesario para evitar esa contradicción que el derecho no puede ni debe tolerar, vicio grave en todo ordenamiento jurídico que reconocemos con mayor claridad con el nombre de arbitrariedad y que hace que toda resolución judicial, toda ley y todo acto administrativo, deban ser declarados nulos ante dicho vicio o sea, sean inoponibles a las partes.

Un derecho arbitrario es el que se contradice y un Estado que sostiene un derecho arbitrario siembra la pérdida de su *Imperium* y con este de su soberanía invitando a la anarquía. Contrariamente, la discusión de los actos jurídicos del Estado en libertad permite discernir y promover el aprendizaje tendiendo a evitar la contradicción futura y coadyuvando a fulminar así las semillas de la anarquía que puedan estar germinando.

Y esto no es un problema moderno del derecho, su trazabilidad en la historia la podemos seguir hasta el año 441 a. C. con la *Antígona* de Sófocles, lo que nos obliga a repreguntarnos sobre el concepto de derecho y en particular sobre las filosofías que lo

sostienen, cuyas expresiones generales (Iusnaturalismo, positivismo, y pragmatismo) y más allá de sus enfrentamientos filosóficos, coinciden en una característica esencial: No puede haber contradicción en los fundamentos jurídicos esgrimidos. Toda discusión jurídica es un debate de argumentos que buscan demostrarse no contradictorios. Es que si no, dejaría de existir la justicia y, como dijimos, reinaría la anarquía (9).

Este fallo, desde nuestra perspectiva, ha errado en la esencia que sostenemos es la característica fundamental que el derecho no puede tolerar: Es contradictorio, en tanto hace prevalecer la forma por sobre el fondo. Obviamente este artículo refleja solamente una opinión; y aun cuando esta fuera correcta, el fallo no deja de ser una pequeña semilla de contradicción que, de no permitirse su futura reproducción, no tendrá mayores repercusiones que el perjuicio individual para el titular de las marcas anuladas.

Sin perjuicio de todo lo expuesto, no desconocemos el vicio en la conducta de Hasbro Inc., pero tampoco podemos desconocer la existencia de una marca notoria que, como tal, excede su mero registro y una contradicción a resolver que, lamentablemente a nuestro juicio, ha sido mal resuelta.

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/2287/2021

partes y piezas para todos los productos mencionados”;

- clase 28: “Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]; partes y piezas para todos los productos mencionados”;

- clase 41: “Educación; formación; esparcimiento; esparcimiento en forma de películas, programas de televisión y programas de radio; actividades deportivas y culturales”.

4. La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 2010/146, de 9 de agosto de 2010.

5. La marca controvertida se registró el 25 de marzo de 2011 con el número 9071961.

6. Por otra parte, la recurrente también era titular de tres marcas denominativas de la Unión Monopoly registradas, la primera de ellas, el 23 de noviembre de 1998 con el número 238352 (en lo sucesivo, “marca anterior número 238352”); la segunda, el 21 de enero de 2009 con el número 6895511 (en lo sucesivo, “marca anterior número 6895511”) y, la tercera, el 2 de agosto de 2010 con el número 8950776 (en lo sucesivo, “marca anterior número 8950776”).

7. La marca anterior número 238352 cubre los productos comprendidos en las clases 9, 25 y 28 que corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:

- clase 9: “Aparatos recreativos electrónicos; juegos electrónicos; juegos de ordenador; *hardware* para ordenadores; *software* para ordenadores; controles para su uso con los productos mencionados; tarjetas, discos, cintas, hilos y circuitos, todos con datos y/o *software* de ordenador, o para contener los mismos; juegos recreativos; partes y piezas de todos los productos mencionados”;

- clase 25: “Vestidos, calzados, sombrertería; partes y piezas de todos los productos mencionados”;

- clase 28: “Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad; partes y piezas de todos los productos mencionados”.

8. La marca anterior número 6895511 cubre los “servicios de esparcimiento” comprendidos en la clase 41.

9. La marca anterior número 8950776 cubre los productos comprendidos en la clase 16 que corresponden a la descripción siguiente: “Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; materiales para la encuadernación de libros; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés”.

10. El 25 de agosto de 2015, la coadyuvante, Kreativni Dogadaji d.o.o., presentó una solicitud de nulidad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001], contra la marca controvertida para todos los productos y servicios designados por dicha marca. Según la coadyuvante, la recurrente actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida debido a que constituía una solicitud reiterada de las marcas anteriores números 238352, 6895511 y 8950776 (en lo sucesivo, conjuntamente, “marcas anteriores”) y tenía por objeto eludir la obligación de probar el uso efectivo de estas.

11. El 22 de junio de 2017, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad.

Consideró, en particular, por un lado, que la protección de la misma marca durante un período de catorce años, en sí misma, no indicaba la intención de eludir la obligación de probar el uso efectivo de las marcas anteriores, y, por otro lado, que las alegaciones de la coadyuvante no estaban corroboradas por pruebas que demostrasen la mala fe de la recurrente al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

12. El 22 de agosto de 2017, la coadyuvante interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.

13. El 3 de agosto de 2018, se informó a las partes de que se celebraría un procedimiento oral a fin de comprender mejor las circunstancias particulares que subyacían tras la estrategia de la recurrente de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

14. El 12 de noviembre de 2018, la recurrente presentó el testimonio de una persona que trabajaba en su sociedad (en lo sucesivo, “testimonio”), acompañado de elementos de prueba.

15. La vista se celebró el 19 de noviembre de 2018 en la sede de la EUIPO.

16. El 21 de enero de 2019, la coadyuvante presentó observaciones sobre el acta y el contenido del procedimiento oral, en las que solicitaba que no se tuviera en cuenta el testimonio. La recurrente respondió el 22 de febrero de 2019 a dichas observaciones.

17. Mediante resolución de 22 de julio de 2019 (en lo sucesivo, “resolución impugnada”), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación, declaró la nulidad de la marca controvertida respecto de una parte de los productos y servicios cubiertos por ella, desestimó el recurso en todo lo demás y condenó a las partes a cargar con sus propias costas relativas a los procedimientos de nulidad y de recurso. En esencia, la Sala de Recurso consideró que las pruebas recabadas demostraban que, en relación con los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida idénticos a los productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores, la recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

#### Pretensiones de las partes

18. La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
  - Condene en costas a la coadyuvante.
19. La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente.

20. La coadyuvante solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la recurrente, incluidos los gastos del procedimiento ante la Sala de Recurso soportados por la coadyuvante.

#### Fundamentos de Derecho

- Sobre la determinación del Derecho material aplicable:

21. Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la

marca controvertida, a saber, el 30 de abril de 2010, que es determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable, los hechos del presente asunto se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento nº 207/2009 (véanse, en este sentido, el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, apartados 39 y 40, y la sentencia de 23 de abril de 2020, Gugler France/Gugler y EUIPO, C-736/18 P, no publicada, EU:C:2020:308, apartado 3 y jurisprudencia citada). En consecuencia, en el presente asunto, por lo que respecta a las normas sustantivas, las referencias que hacen la Sala de Recurso en la resolución impugnada y las partes en sus escritos procesales al artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 deben entenderse hechas al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, de idéntico tenor.

- Sobre el objeto del litigio:

22. Si bien la recurrente solicita al Tribunal que anule la resolución impugnada en su totalidad, procede señalar que, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal en la vista, admitió que el objeto del litigio debía limitarse a la anulación de la resolución impugnada en la medida en que declaró la nulidad de la marca controvertida por cuanto designa los productos y servicios de las clases 9, 16, 28 y 41 mencionados en el punto 1 del fallo de la resolución impugnada, que eran idénticos a los productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores.

- Sobre la admisibilidad del recurso:

23. En los apartados 17 a 19 de su escrito de contestación y en la vista, la coadyuvante alegó, en esencia, que, con arreglo a los artículos 172 y 177 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el recurso era manifiestamente inadmisibile, debido a que en él no se mencionaba a la EUIPO como la parte contra la que se dirigía y a que su subsanación mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de octubre de 2019 no podía corregir dicha irregularidad en tiempo útil.

24. A este respecto, y como menciona la coadyuvante en el apartado 20 de su escrito de contestación, se ha de recordar que el juez de la Unión Europea puede apreciar, en función de las circunstancias de cada caso concreto, si una recta administración de la justicia justifica que se desestime un recurso en cuanto al fondo, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, apartados 51 y 52).

25. En las circunstancias del presente asunto, el Tribunal considera que, en aras de una recta administración de la justicia, procede examinar primero la fundamentación del recurso, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad, dado que, en cualquier caso y por las razones que se exponen a continuación, el recurso carece de fundamento.

- Sobre el fondo:

26. En apoyo de su recurso, la demandante invoca, en esencia, dos motivos, el primero de ellos basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y, el segundo, en la vulneración del derecho a un proceso equitativo.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009:

27. En el primer motivo, la recurrente cuestiona la apreciación de la Sala de Re-

curso de que actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

28. La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

29. Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 establece que la nulidad de una marca de la Unión se declarará, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca cuando, al presentar la solicitud de marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

30. A este respecto, antes de nada hay que señalar que, cuando el Reglamento nº 207/2009 no define un concepto que figura en él, la determinación de su significado y de su alcance 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 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 43 y jurisprudencia citada).

31. Así ocurre con el concepto de “mala fe” que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, a falta de definición de este concepto por parte del legislador de la Unión.

32. Mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de “mala fe” presupone la presencia de una actitud o de 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 (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), nº 207/2009 y 2017/1001, adoptados sucesivamente, se inscriben en un mismo objetivo, a saber, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. 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 la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 45 y jurisprudencia citada).

33. Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 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 de origen (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46).

34. Cabe añadir que, en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), el Tribunal de Justicia aportó diversas preci-

siones sobre la manera en que debía interpretarse el concepto de mala fe en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

35. Según el Tribunal de Justicia, para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se deben tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión y, en particular, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o un servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo y, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 53).

36. Ahora bien, de la formulación adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), apartado 53, se desprende que los factores mencionados en dicha sentencia no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que se pueden tener en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de marca al presentar una solicitud de registro [véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, Pangyrus/OAMI - RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 67 y jurisprudencia citada]. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se limitó a responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional que, en sustancia, tenían por objeto determinar si tales factores eran pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartados 22 y 38). Así, la inexistencia de alguno de esos factores no se opone necesariamente, puesto que depende de las circunstancias propias de cada caso, a que se considere que el solicitante actuó de mala fe [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO - Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 147].

37. A este respecto, es preciso subrayar que, en el punto 60 de sus conclusiones presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148), la Abogada General Sharpston señaló que el concepto de mala fe, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas. En efecto, el objetivo de interés general de esta disposición, que consiste en impedir los registros de marca especulativos o contrarios a las prácticas leales en el comercio o en los negocios, se vería comprometido si la mala fe solo pudiera demostrarse en las circunstancias enumeradas con carácter limitativo en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, apartado 37).

38. Según reiterada jurisprudencia, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta el origen del signo



controvertido y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación [véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, COLOURBLIND, T-257/11, no publicada, EU:T:2015:115, apartado 68 y jurisprudencia citada].

39. Procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 41).

40. A este respecto, se ha precisado que la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso (sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, apartado 42).

41. Así, el concepto de mala fe se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios (sentencia de 7 de julio de 2016, LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, apartado 28).

42. Incumbe a quien solicita la nulidad basándose en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 acreditar la existencia de circunstancias que permitan concluir que una solicitud de registro de una marca de la Unión fue presentada de mala fe, dado que se presume la buena fe de quien solicita el registro mientras no se demuestre lo contrario [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO - Formata Boguslaw Hoba (Formata), T-23/16, no publicada, EU:T:2017:149, apartado 45 y jurisprudencia citada].

43. Cuando la EUIPO constata que las circunstancias objetivas del caso concreto invocadas por quien solicita la nulidad pueden dar lugar a que se desvirtúe la presunción de buena fe de que goza el titular de la marca en cuestión al presentar la solicitud de registro de dicha marca, incumbe a este último dar explicaciones plausibles acerca de los objetivos y de la lógica comercial que guían tal solicitud de registro.

44. En efecto, el titular de la marca de que se trate es quien está en mejor posición para explicar a la EUIPO las intenciones que le movieron a solicitar el registro de la marca y para proporcionarle elementos que la convengan de que, pese a existir circunstancias objetivas, tales intenciones eran legítimas [véanse, en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 2017, PayPal/EUIPO - Hub Culture (VENMO), T-132/16, no publicada, EU:T:2017:316, apartados 51 a 59, y, en este sentido y por analogía, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Representación de un motivo de líneas onduladas entrecruzadas), T-579/14, EU:T:2016:650, apartado 136].

45. Procede examinar a la luz de las consideraciones anteriores las diferentes alegaciones de la recurrente formuladas en el marco del primer motivo, que se compone, en esencia, de seis partes.

- Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la aplicación incorrecta de las normas relativas a la apreciación de la mala fe:

46. En la primera parte del primer motivo, en primer lugar, la recurrente censura

a la Sala de Recurso que no efectuara una apreciación global de todos los elementos pertinentes del caso concreto. Alega que la Sala de Recurso se concentró indebidamente en un aspecto, a saber, la ventaja administrativa consistente en no tener que acreditar el uso efectivo de la marca cuya solicitud se ha reiterado, e ignoró las muchas otras razones válidas que invocó para justificar su estrategia de solicitud de registro de marca.

47. En segundo lugar, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso que considerase, en el apartado 66 de la resolución impugnada, que toda solicitud reiterada de registro de marca equivalía automáticamente a una solicitud efectuada de mala fe. A juicio de la recurrente, tal proceder es contrario a los principios establecidos en la sentencia de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI - Pelikan (Pelikan) (T-136/11, no publicada, EU:T:2012:689), y en las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148). En tercer lugar, la recurrente estima errónea la indicación de la Sala de Recurso que figura en el apartado 79 de la resolución impugnada, según la cual “también [había] reconocido que la ventaja de [su] estrategia era que no tendría que probar el uso efectivo de la marca [controvertida] en un procedimiento de oposición”. Según la recurrente, los elementos de prueba demostraban que una de las ventajas asociadas a su práctica en materia de solicitud de registro de marca podía ser la eficacia administrativa, si bien no se trataba de la razón principal y ni siquiera de una razón esencial.

48. La EUIPO y la coadyuvante cuestionan el fundamento de esta parte del motivo.

49. A fin de examinar el fundamento de la alegación formulada en la primera parte del primer motivo, en primer lugar, ha de recordarse cuáles son los principios que rigen el Derecho de marcas de la Unión y la regla relativa a la prueba del uso de tales marcas. A este respecto, en primer término, procede señalar, como hace la Sala de Recurso en el apartado 29 de la resolución impugnada, que, en esencia, del considerando 2 del Reglamento nº 207/2009 (actualmente considerando 3 del Reglamento 2017/1001) se desprende que el Reglamento nº 207/2009 tiene por objeto garantizar una competencia no falseada. Por otra parte, ya se ha declarado que el Derecho de marcas constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener y que los derechos y facultades que la marca de la Unión confiere a su titular deben ser examinados en función de este objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 48 y jurisprudencia citada).

50. En segundo término, como señaló, en esencia, la Sala de Recurso en los apartados 31 y 32 de la resolución impugnada, si bien del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 (actualmente artículo 9, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) resulta que el registro de una marca de la Unión confiere a su titular un derecho exclusivo, del considerando 10 del Reglamento nº 207/2009 (actualmente considerando 24 del Reglamento 2017/1001) se desprende que solo está justificado proteger las marcas de la Unión y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente. En efecto, una marca de la Unión que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar

dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión. Por consiguiente, el no uso de una marca de la Unión puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 32).

51. En tercer término, por lo que respecta al uso efectivo de una marca de la Unión, procede recordar que, a tenor del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 (actualmente artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), “si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso”.

52. Asimismo, a tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001], “se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de la falta de uso”.

53. A este respecto, el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 2, del Reglamento 2017/1001) establece que, “si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate”.

54. La ratio legis del requisito de que una marca haya sido objeto de un uso efectivo para estar protegida con arreglo al Derecho de la Unión radica en el hecho de que la inscripción de una marca de la Unión en el registro de la EUIPO no puede asimilarse a un depósito estratégico y estático que confiera a un titular inactivo un monopolio legal por tiempo indefinido. Por el contrario, dicho registro debería reflejar fielmente las indicaciones que las empresas utilizan efectivamente en el mercado para distinguir sus productos y servicios en la vida económica [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI - Reticel, T-215/13, no publicada, EU:T:2015:518, apartado 20 y jurisprudencia citada].

55. Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 35 de la resolución impugnada, de los principios que rigen el Derecho de marcas de la Unión y de la regla relativa a la prueba del uso expuestos en los apartados 49 a 53 anteriores se desprende que cuando se confiere un derecho exclusivo al titular de una marca ese derecho exclusivo solo puede protegerse si, al expirar el período de gracia de cinco años, dicho titular puede demostrar el uso efectivo de su marca. Tal régimen pondera los intereses legítimos del titular de la marca, por una parte, y los de sus competidores, por otra.

56. En segundo lugar, debe recordarse que de la jurisprudencia citada en el apar-

tado 36 anterior se desprende que la inexistencia de un factor que el Tribunal de Justicia o el Tribunal General hubieran considerado relevante para demostrar la mala fe de un solicitante de marca en el contexto particular de un litigio o de una cuestión prejudicial de los que conocieron no se opone necesariamente a que se aprecie la mala fe de otro solicitante de marca en circunstancias diferentes. En efecto, como se ha recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, el concepto de *mala fe*, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, no puede circunscribirse a una categoría limitada de hechos concretos.

57. En tercer lugar, si bien es cierto que no se prohíbe la solicitud reiterada de registro de una marca, no lo es menos que si tal solicitud se efectúa para evitar las consecuencias de la falta de uso de marcas anteriores puede constituir un elemento relevante que puede acreditar la mala fe del solicitante de tal registro (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Pelikan, T-136/11, no publicada, EU:T:2012:689, apartado 27).

58. Por último, en cuarto lugar, procede recordar cuáles son los elementos que llevaron a la Sala de Recurso a considerar que la solicitud reiterada de registro de las marcas anteriores revelaba la mala fe de la recurrente.

59. En primer término, en el apartado 71 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que la recurrente se había apoyado en la marca controvertida y en las marcas anteriores en el marco de dos procedimientos de oposición. A este respecto, constató que las resoluciones por las que se estimaron las pretensiones de la recurrente en esos procedimientos se basaban en la marca controvertida, habida cuenta de que no era necesario aportar la prueba del uso efectivo de dicha marca.

60. En segundo término, en el apartado 72 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que, en relación con las posibles razones de la solicitud de un nuevo registro de la misma marca, la recurrente había invocado ante los órganos de la EUIPO la reducción de la carga administrativa. La Sala de Recurso añadió, en esencia, que, según el testimonio prestado en la vista de 19 de noviembre de 2018 por una persona que trabajaba en la sociedad de la recurrente, esta presentaba nuevas solicitudes de registro por una serie de razones que podían facilitar su gestión en el plano administrativo, pero que no se trataba de la mera reiteración de solicitudes idénticas, ya que dichas solicitudes eran más amplias y estaban justificadas por razones comerciales válidas. Por otra parte, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 73 de la resolución impugnada, que, dado que las marcas anteriores no habían sido objeto de renuncia, el interés que tales solicitudes pudieran tener respecto a la reducción de la carga administrativa era difícil de apreciar, debido al incremento de trabajo y la mayor inversión que implicaban la acumulación de marcas idénticas.

61. En tercer término, en el apartado 75 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó, en esencia, que del testimonio prestado en la vista de 19 de noviembre de 2018 resultaba, en primer lugar, que el hecho de poder invocar el registro de una marca sin tener que acreditar su uso constituía una ventaja para la recurrente y que se trataba de algo conocido por todos los titulares de marcas; seguidamente, que no constituía la única motivación de las sucesivas solicitudes de marcas presentadas por la recurrente y, por último, que si una empresa poseía diversas marcas de diferente antigüedad, resultaba conveniente

para dicha empresa oponerse a una marca solicitada con posterioridad sobre la base de una marca reciente no sometida a la prueba del uso con vistas a reducir los costes vinculados a la presentación de los elementos de prueba y a la asistencia a las vistas, en el sentido de que era más eficaz desde el punto de vista administrativo no tener que aportar tal prueba.

62. En cuarto término, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 77 de la resolución impugnada, que, según el testimonio, el hecho de que las sociedades presenten solicitudes de registro para marcas que ya son objeto de registros existentes en la Unión e incluyan en esas nuevas solicitudes productos o servicios cubiertos por las marcas anteriores era una práctica empresarial aceptada en la época pertinente.

63. En quinto término, habida cuenta de los elementos mencionados en los apartados 71 a 78 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 79 de dicha resolución, que la recurrente había reiterado deliberadamente una solicitud de registro de la marca Monopoly a fin de que esta cubriera también productos y servicios ya cubiertos por las marcas anteriores. Asimismo, constató que la recurrente había reconocido que la ventaja de esta estrategia era que no debería acreditar el uso efectivo de la marca controvertida en el marco de un procedimiento de oposición, lo que constituía uno de los factores tomados en consideración por la recurrente al registrar una marca, y añadió que no veía ninguna otra lógica comercial subyacente tras esa estrategia de presentación de solicitudes de registro.

64. En sexto término, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 80 de la resolución impugnada, que el hecho de que la recurrente hubiera alegado que se trataba de una práctica empresarial normal significaba claramente que el recurso a tal estrategia era intencionado.

65. Habida cuenta de todas estas circunstancias, por una parte, la Sala de Recurso concluyó, en el apartado 81 de la resolución impugnada, que la intención de la recurrente era en realidad beneficiarse de las normas del Derecho de marcas de la Unión creando artificialmente una situación en la que no tuviera que acreditar el uso efectivo de las marcas anteriores para los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida. Por otra parte, estimó, en el apartado 82 de la resolución impugnada, que debía considerarse que el comportamiento de la recurrente obedecía a la intención de falsear y de desequilibrar el régimen configurado por ese Derecho tal como ha sido establecido por el legislador de la Unión.

66. Procede examinar las alegaciones de la recurrente a la luz de los elementos recordados en los apartados 49 a 65 anteriores.

67. En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de que la Sala de Recurso consideró erróneamente, en el apartado 66 de la resolución impugnada, que toda solicitud reiterada de una marca de la Unión equivalía automáticamente a una solicitud efectuada de mala fe, tal alegación debe desestimarse, dado que se basa en una lectura errónea de la resolución impugnada. En efecto, es preciso señalar que, en los apartados 66 a 70 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se limitó a recordar la jurisprudencia aplicable para apreciar la eventual mala fe del titular de una marca de la Unión y que solo en los apartados 71 y siguientes de la resolución impugnada la Sala de Recurso examinó las circunstancias del caso concreto a la luz de la jurisprudencia y concluyó que la recurrente había actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

68. Por otra parte, aun suponiendo que la alegación de la recurrente deba entenderse en el sentido de que censura a la Sala de Recurso que en la resolución impugnada considerase de manera general que toda solicitud reiterada necesariamente era efectuada de mala fe, también debe desestimarse.

69. En efecto, el razonamiento seguido por la Sala de Recurso, tal como se resume en los apartados 59 a 64 anteriores, pone de manifiesto sin ambigüedad que no es la presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca de la Unión lo que se consideró que revelara la mala fe de la recurrente, sino que de los autos resultara que su intención había sido eludir una regla fundamental del Derecho de marcas de la Unión, a saber, la relativa a la prueba del uso, para beneficiarse de este Derecho en detrimento del equilibrio del régimen de marcas de la Unión establecido por el legislador de la Unión.

70. A este respecto, procede subrayar que ninguna disposición de la normativa sobre marcas de la Unión prohíbe la presentación reiterada de una solicitud de registro de marca y que, por tanto, tal presentación no puede, en sí misma, acreditar la mala fe del solicitante si no concurren otros elementos relevantes invocados por el solicitante de la nulidad o la EUIPO. No obstante, es preciso señalar que, en el presente asunto, de las consideraciones de la Sala de Recurso se desprende que la recurrente admitió, e incluso sostuvo, que una de las ventajas que justificaban la solicitud de registro de la marca controvertida se basaba en el hecho de no tener que aportar la prueba del uso efectivo de dicha marca. Pues bien, tal comportamiento no puede considerarse legítimo, sino que debe considerarse contrario a los objetivos del Reglamento nº 207/2009, a los principios que rigen el Derecho de marcas de la Unión y a la regla relativa a la prueba del uso, según se han recordado en los anteriores apartados 49 a 55.

71. En efecto, en las circunstancias particulares del presente asunto, la presentación reiterada de la solicitud de registro por parte de la recurrente esencialmente tenía por objeto, según admite ella misma, no tener que acreditar el uso de la marca controvertida, lo que en consecuencia prolongaba, para las marcas anteriores, el período de gracia de cinco años establecido en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009.

72. Por tanto, procede señalar que la estrategia de presentación de solicitudes de registro seguida por la recurrente, con el fin de eludir la regla relativa a la prueba del uso, no solo no es conforme a los objetivos perseguidos por el Reglamento nº 207/2009, sino que además recuerda ciertamente a la figura del abuso de Derecho, que se caracteriza por el hecho de que, en primer lugar, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, en segundo lugar, existe una voluntad de obtener un beneficio resultante de dicha normativa, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, apartado 39 y jurisprudencia citada).

73. En segundo lugar, en cuanto concierne a la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso se concentró indebidamente en un aspecto, a saber, la ventaja administrativa que representaba el no tener que acreditar el uso efectivo de la marca cuya solicitud de registro se reiteró, e ignoró las muchas otras razones válidas in-

vocadas por la recurrente para justificar su estrategia de solicitud de marca (véase el apartado 46 anterior), procede considerar que, a la vista de los elementos recordados en los apartados 59 a 64 anteriores, no se puede sostener fundadamente que la Sala de Recurso se concentrara tan solo en dicho aspecto.

74. Cabe observar que, como subraya la EUIPO, pese a los elementos de prueba que ponen de manifiesto que la intención de la recurrente era, en esencia, evitar tener que aportar la prueba del uso de la marca controvertida, la Sala de Recurso tuvo en cuenta otras circunstancias. Así, en los apartados 71 y 80 de la resolución impugnada, constató que la recurrente se había beneficiado efectivamente de su estrategia de presentación reiterada de solicitudes de registro en el marco de dos procedimientos de oposición, al haber evitado tener que acreditar el uso de la marca controvertida.

75. Por otra parte, contrariamente a cuanto sostiene la recurrente en su recurso sin acreditarlo, la Sala de Recurso no ignoró las muchas otras razones que invocó para justificar su estrategia de presentación de solicitudes de registro de marca. Como se desprende de los apartados 61 a 64 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso examinó y consideró válidas las explicaciones de la recurrente según las cuales, en esencia, esta última pretendía proteger la marca Monopoly para otros productos y servicios con el fin de adaptarse a la evolución de la tecnología y a la expansión de sus actividades. Esta es la razón de que la Sala de Recurso no declarase la nulidad de la marca controvertida para los productos y servicios no cubiertos por las marcas anteriores. No obstante, como alega fundadamente la EUIPO, la Sala de Recurso no consideró que esas explicaciones pudieran justificar la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida para productos y servicios idénticos a los cubiertos por las marcas anteriores. A este respecto, consideró esencialmente, en los apartados 72 a 74 de la resolución impugnada, que la supuesta reducción de la carga administrativa a raíz de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida era difícilmente conciliable con los costes adicionales y la carga administrativa vinculados al mantenimiento de las marcas anteriores.

76. De lo anterior resulta que debe desestimarse la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso no efectuó una apreciación global de todos los elementos pertinentes del caso concreto por haberse concentrado indebidamente en un solo aspecto.

77. Por último, en tercer lugar, debe desestimarse la alegación de la recurrente de que, en esencia, la Sala de Recurso indicó de manera errónea en el apartado 79 de la resolución impugnada que la recurrente había admitido que la única ventaja de su práctica de presentación de solicitudes de registro era no tener que probar el uso efectivo de la marca en un procedimiento de oposición (véase el apartado 47 anterior). A este respecto, baste señalar que de los apartados 75, 76 y 79 de la resolución impugnada resulta claramente que la Sala de Recurso subrayó que solo se trataba de una de las ventajas, o de una de las motivaciones, de la estrategia de presentación de solicitudes de registro de la recurrente. Además, la Sala de Recurso indicó de manera expresa, en el apartado 76 de la resolución impugnada, que “el hecho de que la solicitud de registro no esté únicamente motivada por la ventaja de no tener que aportar la prueba del uso efectivo de la marca y de que entren en juego otras razones, en sí mismo, no hac[ía] aceptable tal estrategia”.

78. A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar la primera parte del primer motivo.

- Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en la inexistencia de cualquier perjuicio a causa de la actividad de la recurrente:

79. En la segunda parte del primer motivo, en primer lugar, la recurrente sostiene que su comportamiento no le confirió ninguna ventaja a fin de obtener o ser titular de una marca sobre la que no disponga de ningún derecho. En segundo lugar, subraya que el juego de sociedad Monopoly es tan famoso que resultaría ilusorio presumir que no ha utilizado la marca Monopoly para juegos. Pues bien, aduce que obligarla a acreditar el uso de esta marca para juegos de sociedad en el marco de un procedimiento de nulidad conlleva una exposición a costes considerables. En tercer lugar, sostiene que, si se confirmara la resolución impugnada, la División de Anulación de la EUIPO se vería desbordada por asuntos en los que se invocaría la mala fe cada vez que se reiterase la solicitud de una marca que designara productos o servicios idénticos o similares. Por último, en cuarto lugar, la recurrente alega, en relación con el examen del perjuicio, que la resolución impugnada no constata en modo alguno que exista un perjuicio real, sino que únicamente concluye de manera implícita que teóricamente podría resultar un perjuicio de la potencial prolongación del período de gracia de cinco años. Sin embargo, a su juicio, tal perjuicio teórico en ningún caso debería llevar a concluir que actuó fraudulentamente.

80. La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

81. De entrada, procede desestimar las alegaciones primera y cuarta de la recurrente, según las cuales, en sustancia, su comportamiento no le procuró ninguna ventaja y no conllevó ningún perjuicio (véase el apartado 79 anterior). En efecto, como sostiene esencialmente la coadyuvante, es preciso señalar que ni el Reglamento nº 207/2009 ni la jurisprudencia ofrecen una base para considerar que, en el presente asunto, el hecho de obtener una ventaja u ocasionar un perjuicio sea relevante para apreciar la mala fe de la recurrente al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida.

82. En cuanto concierne a la segunda alegación, relativa al uso de la marca Monopoly para los juegos, la Sala de Recurso estimó fundadamente, en el apartado 81 de la resolución impugnada, que la cuestión de si la recurrente habría podido acreditar efectivamente tal uso carecía de pertinencia, puesto que lo que debe evaluarse es la intención del solicitante de una marca. Por otra parte, y en todo caso, como recuerda la EUIPO, el uso acreditado de dicha marca que invoca la recurrente solo se refiere a juegos de mesa, y no al conjunto de productos y servicios para los que se declaró nula la marca controvertida.

83. Por último, la alegación de que la División de Anulación se vería desbordada por asuntos en los que se invocaría la mala fe si se confirmase la resolución impugnada debe desestimarse, al ser inoperante. En cualquier caso, esta alegación no está respaldada por ningún elemento concreto y, por consiguiente, constituye una mera especulación.

84. De lo anterior resulta que debe desestimarse la segunda parte del primer motivo.

- Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en la falta de examen específico de cada una de las marcas anteriores:



85. En la tercera parte del primer motivo, en primer lugar, la recurrente alega que la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida no responde en modo alguno al esquema tradicional de una presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca unos meses antes de que finalice el período de gracia de cinco años. Sostiene que, en consecuencia, la Sala de Recurso cometió un error al ignorar que, habida cuenta de las fechas de registro de las marcas anteriores números 6895511 y 8950776, la marca controvertida no se presentó en una fecha próxima a la fecha de expiración del período de gracia de cinco años de que gozaba cada una de esas marcas anteriores. En segundo lugar, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso que considerase las solicitudes de registro de las marcas anteriores como si en realidad se tratara de una única solicitud de registro.

86. La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

87. Por lo que respecta a la primera alegación presentada por la recurrente, procede señalar que esta sostiene fundamentalmente que la solicitud de registro de la marca controvertida no se presentó en una fecha próxima a las de expiración de los períodos de gracia de las marcas anteriores números 6895511 y 8950776. En efecto, dado que la marca anterior número 6895511 fue registrada el 21 de enero de 2009 y la marca anterior número 8950776 el 2 de agosto de 2010, el registro de la marca controvertida prolongó el período de gracia relativo a la falta de uso de la primera de esas dos marcas anteriores dos años y dos meses para los servicios cubiertos por ella comprendidos en la clase 41 y prolongó el de la segunda de esas dos marcas anteriores cerca de ocho meses para los productos cubiertos por ella comprendidos en la clase 16.

88. Sin embargo, contrariamente a lo que da a entender la recurrente, este hecho no basta por sí solo para considerar que no actuó de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

89. A este respecto, como subraya en esencia la EUIPO, independientemente de cuánto se prolongue un período de gracia, lo que importa es la intención del solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de registro. Pues bien, cabe recordar que la recurrente admitió, e incluso sostuvo, que una de las ventajas que justificaron la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida era no tener que aportar la prueba del uso efectivo de dicha marca. Por consiguiente, si bien la prolongación de los períodos de gracia de las marcas anteriores no es especialmente larga, la recurrente obtuvo la ventaja deseada, consistente en no tener que acreditar el uso de la marca Monopoly durante un período adicional de dos años y dos meses para los servicios cubiertos por la marca anterior número 6895511 comprendidos en la clase 41 y de cerca de ocho meses para los productos cubiertos por la marca anterior número 8950776 comprendidos en la clase 16.

90. Por lo que respecta a la segunda alegación, según la cual la Sala de Recurso consideró las solicitudes de registro de las marcas anteriores como si en realidad se tratara de una única solicitud de registro, tal alegación debe desestimarse. En efecto, de los apartados 54 a 62 de la resolución impugnada se desprende claramente que la Sala de Recurso tuvo en cuenta a la vez los diferentes productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores y las diferentes fechas de presentación de la solicitud de registro de dichas marcas.

91. De lo anterior resulta que debe desestimarse la tercera parte del primer motivo.

- Sobre la cuarta parte del primer motivo, basada en la falta de consideración del hecho de que la recurrente adoptó una práctica habitual y ampliamente aceptada:

92. En la cuarta parte del primer motivo, la recurrente alega, en esencia, que la Sala de Recurso no podía considerar que hubiera actuado de mala fe al reiterar la solicitud de registro de sus marcas anteriores, puesto que se trataba de una práctica empresarial habitual y manifiestamente aceptada. Añade que no se le puede reprochar que obrara de mala fe, ya que actuó "siguiendo las indicaciones de los abogados locales acerca de sus solicitudes de registro en general". Alega, asimismo, que la Sala de Recurso pretendió convertirla en ejemplo de cómo pretendía modificar la normativa, lo que, a su juicio, reconoce en el apartado 87 de la resolución impugnada, en el que admitió elaborar unilateralmente una nueva normativa. Por último, la recurrente sostiene que, si se confirmara la resolución impugnada, ella misma y muchos otros titulares de marcas de la Unión verían confiscados sus derechos de propiedad por la EUIPO.

93. La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

94. En primer lugar, procede señalar que los argumentos expuestos por la recurrente en esta parte del motivo carecen de todo fundamento. En efecto, se limita a alegar que la presentación reiterada de la solicitud de registro de marcas anteriores es una práctica habitual, sin aportar el menor elemento de prueba en apoyo de esta alegación. En cualquier caso, es preciso señalar que ni el Reglamento nº 207/2009 ni la jurisprudencia ofrecen una base para descartar la eventual mala fe de la recurrente por que siguiese una práctica empresarial habitual y actuara según las indicaciones de sus abogados. Como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 78 de la resolución impugnada, el mero hecho de que otras empresas puedan recurrir a una determinada estrategia de presentación de solicitudes de registro no hace necesariamente que esa estrategia sea legal y aceptable. Por otra parte, como subraya en esencia la EUIPO, la cuestión de si tal estrategia es conforme o no al Reglamento nº 207/2009 debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto. Pues bien, de las consideraciones anteriores se desprende que la recurrente trató deliberadamente de eludir una regla fundamental del Derecho de marcas de la Unión, a saber, la relativa a la prueba del uso, para obtener un beneficio en detrimento del equilibrio del régimen configurado por este Derecho, tal como ha sido establecido por el legislador de la Unión. Por consiguiente, si bien nada impide que el titular de una marca de la Unión pueda reiterar la solicitud de registro de dicha marca, la intención de la recurrente debe considerarse contraria a los objetivos del Reglamento nº 207/2009 (véase el apartado 70 anterior). En las circunstancias particulares del presente asunto, la recurrente no puede invocar válidamente, suponiendo que estuvieran acreditados, ni el hecho de que fuese habitual que las empresas adoptaran la misma estrategia de presentación de solicitudes de registro de marca, ni el hecho de que hubiera actuado siguiendo las indicaciones de sus abogados a fin de refutar la apreciación de que actuó de mala fe.

95. En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de que, en esencia, la Sala de Recurso modificó la normativa, según reconoce en el apartado 87 de la resolución impugnada, tal alegación debe desestimarse. En efecto, como observa acertadamente la coadyuvante y en contra de cuanto alega

la recurrente, la Sala de Recurso se limitó a aplicar la normativa en vigor y la jurisprudencia existente y no reconoció en modo alguno "modificar la normativa". Por lo demás, el hecho de que la Sala de Recurso se refiriera, en el apartado 87 de la resolución impugnada, a la jurisprudencia existente de las Salas de Recurso contradice la alegación de la recurrente, que carece de fundamento.

96. Por último, la alegación de que la recurrente y un número significativo de otros titulares de marcas verían confiscados sus derechos de propiedad por la EUIPO si se confirmara la resolución impugnada no está respaldada por ningún elemento concreto y, por tanto, constituye una mera especulación que no puede sino desestimarse.

97. De lo anterior resulta que debe desestimarse la cuarta parte del primer motivo.

- Sobre la quinta parte del primer motivo, basada en que la Sala de Recurso incurrió en error al declarar la nulidad de la marca controvertida para los productos denominados "relacionados" cubiertos por esta marca, pese a que tales productos no eran idénticos a los cubiertos por las marcas anteriores:

98. En la quinta parte del primer motivo, la recurrente impugna, en esencia, la apreciación de la Sala de Recurso de que los productos "máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]" cubiertos por la marca controvertida, por una parte, y los "juegos, juguetes" designados por la marca anterior número 238352, por otra, son idénticos.

99. En su opinión, el hecho de que se concluyera que dichos productos eran idénticos pone de manifiesto la falta de comprensión de los diferentes mercados afectados. En particular, por lo que respecta a las "máquinas tragaperras", la recurrente subraya que son objeto de una actividad muy regulada y se dirigen a los adultos, que constituyen un público diferente de aquel al que se destinan los juguetes o los juegos de sociedad. Añade que, al jugar en una máquina tragaperras, se plantea la cuestión de si dicha máquina debe considerarse un juego o un juguete. Por esta razón, un sistema de presentación de solicitudes de registro como el controvertido en el presente asunto suscita inevitablemente interrogantes, ya que algunos productos no se inscriben claramente en una clase u otra.

100. La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento de esta parte del motivo.

101. Con carácter preliminar, ha de señalarse que la recurrente no ha desarrollado ninguna alegación específica para intentar demostrar que la Sala de Recurso considerara erróneamente que las "máquinas de juegos de azar" y los "naipes [cartas para jugar]" cubiertos por la marca controvertida y los "juegos, juguetes" designados por la marca anterior número 238352 eran productos idénticos. Se limita a presentar, sin fundamentarla suficientemente, una alegación relativa a las "máquinas tragaperras", que sostiene que no son idénticas a los "juegos" cubiertos por la marca anterior número 238352.

102. En el presente asunto, procede recordar que, en esencia, la Sala de Recurso consideró en el apartado 60 de la resolución impugnada que los términos generales "juegos" y "juguetes", que describen determinados productos designados por la marca anterior número 238352, englobaban los productos "máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]". Así, estimó que los "juegos" y

los "juguetes", cubiertos por la marca anterior número 238352, y los productos "máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]", a los que se refiere la marca controvertida, eran idénticos.

103. Debe confirmarse esta apreciación de la Sala de Recurso.

104. En efecto, si bien es cierto que la clasificación de los productos y servicios se efectúa con fines exclusivamente administrativos, de modo que los productos y servicios no pueden considerarse similares por el mero hecho de que figuren en la misma clase y no puedan considerarse diferentes por el mero hecho de que figuren en clases diferentes, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, los productos pueden considerarse idénticos cuando los productos a que se refiere la solicitud de marca están incluidos en una categoría más general a la que se refiere la marca anterior [véase la sentencia de 7 de septiembre de 2006, Meric/OAMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247, apartado 29 y jurisprudencia citada].

105. Pues bien, en este caso, como sostiene la EUIPO, los productos designados por la marca controvertida, pertenecientes a la clase 28, que son las "máquinas de juegos de azar", las "máquinas tragaperras" y los "naipes [cartas para jugar]", deben considerarse incluidos en la categoría más general de los "juegos", también pertenecientes a la clase 28, cubiertos por la marca anterior número 238352. Es evidente que el concepto muy general de "juegos" abarca numerosos tipos de juegos, entre ellos los que designa la marca controvertida antes mencionados. Por tanto, no puede censurarse válidamente a la Sala de Recurso que considerase que los productos "máquinas de juegos de azar; máquinas tragaperras; naipes [cartas para jugar]" cubiertos por la marca controvertida y pertenecientes a la clase 28, y los "juegos", designados por la marca anterior número 238352 y pertenecientes también a la clase 28, eran productos idénticos.

106. Por último, no son pertinentes las alegaciones de la recurrente de que las "máquinas tragaperras" son objeto de una actividad muy regulada y se dirigen a los adultos, que constituyen un público diferente de aquel al que se destinan los juguetes o los juegos de sociedad. En efecto, como ya se ha señalado en el apartado 105 anterior, la categoría de "juegos", cubiertos por la marca anterior número 238352, es suficientemente amplia para incluir las "máquinas de juegos de azar", las "máquinas tragaperras" y los "naipes [cartas para jugar]", designados por la marca controvertida, y, por tanto, para que pueda considerarse que dichos productos designados por esas dos marcas son idénticos.

107. De lo anterior resulta que debe desestimarse la quinta parte del primer motivo.

- Sobre la sexta parte del primer motivo, basada en que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el comportamiento de la recurrente no había permitido una mayor eficacia administrativa:

108. En la sexta parte del primer motivo, la recurrente rebate la apreciación que figura en el apartado 73 de la resolución impugnada, según la cual, en esencia, era difícil ver cómo la carga administrativa que pesa sobre ella podría reducirse por la solicitud reiterada de registro de una marca idéntica a las marcas anteriores. La recurrente aduce que aportó numerosos elementos de prueba, en particular el testi-

monio, que demostraban que esa práctica le habría permitido obtener una mayor eficacia administrativa, mientras que la apreciación contraria de la Sala de Recurso no se ve corroborada por ninguna prueba.

109. La EUIPO y la coadyuvante cuestionan el fundamento de esta parte del motivo.

110. En el presente asunto, debe subrayarse que la apreciación que figura en el apartado 73 de la resolución impugnada se basa en la constatación de que la recurrente no renunció a ninguna de sus marcas anteriores, que en la actualidad están cubiertas por la marca controvertida. Por otra parte, la Sala de Recurso subrayó que, como había alegado la coadyuvante, el “mantenimiento de las marcas idénticas existentes implica[ba] una acumulación de marcas [...] que requ[er]ía un incremento de las tareas de tipo administrativo y una mayor inversión, debido, por ejemplo, al pago de las tasas de solicitud y de los gastos de solicitud vinculados a los representantes legales para cada marca solicitada y registrada, al coste de las tasas de renovación para cada marca, a los gastos de seguimiento administrativo en el seno de la empresa de la titular y del bufete de abogados, a los gastos de supervisión y control de las diferentes marcas con el fin de garantizar la inexistencia de marcas idénticas o similares y a los gastos relativos a los procedimientos de oposición incoados para defender cada una de las diferentes marcas”.

111. En estas circunstancias, la recurrente no puede sostener válidamente que la Sala de Recurso efectuara la apreciación que figura en el apartado 73 de la resolución impugnada sin disponer de la menor prueba y basándose únicamente en su propia convicción.

112. En cuanto a la alegación de la recurrente de que aportó pruebas de la eficacia administrativa derivada de la solicitud de registro de la marca controvertida, es preciso señalar que no está fundamentada en modo alguno. En efecto, se limita a indicar, por una parte, que la solicitud de registro de la marca controvertida “era la manera en que la recurrente gestionaba su enorme cartera de marcas” y, por otra parte, que utiliza un sistema informatizado de registro, por lo que la introducción de una marca adicional en ese sistema no es un trámite administrativo complejo.

113. Por último, en cuanto a la alegación de que, en el marco de tal apreciación, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la importancia de la cuestión de la prioridad de que gozan las marcas anteriores cuando su titular adopta una decisión sobre su eventual renovación, no cabe sino desestimarla, ya que carece de pertinencia respecto a la

cuestión de si la carga administrativa que pesa sobre la recurrente podía reducirse reiterando la solicitud de una marca idéntica a las marcas anteriores.

114. De lo anterior resulta que procede desestimar la sexta parte del primer motivo y, por tanto, el primer motivo en su totalidad.

- Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del derecho a un proceso equitativo:

115. En el segundo motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso, en primer lugar, que vulnerase su derecho a un proceso equitativo, al haber basado su apreciación en determinados aspectos del litigio que no sometió a la recurrente, incurriendo de ese modo en una vulneración del derecho a un procedimiento imparcial; en segundo lugar, que se pronunciara como un órgano jurisdiccional de primera instancia, privándola de un nivel de recurso, y, en tercer lugar, que tomara en consideración otros asuntos relativos a las marcas anteriores sin informar a la recurrente.

116. La EUIPO y la coadyuvante rebaten el fundamento del segundo motivo.

117. Con carácter preliminar, ha de recordarse, en cuanto respecta a la vulneración del derecho a un proceso equitativo invocado por la recurrente, que, según la jurisprudencia, la aplicación a los procedimientos ante las salas de recurso de la EUIPO del derecho a un “proceso” equitativo está excluida, dado que estos procedimientos no son de naturaleza jurisdiccional, sino administrativa [véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 2014, *Comptoir d'Épicerie/OAMI - A-Rosa Akademie (da rosa)*, T-405/13, no publicada, EU:T:2014:1072, apartado 71, y de 3 de mayo de 2018, *Raise Conseil/EUIPO - Raizers (RAISE)*, T-463/17, no publicada, EU:T:2018:249, apartado 22 y jurisprudencia citada]. De ello se deduce que el segundo motivo de la recurrente, en la medida en que se basa en la vulneración del derecho a un proceso equitativo, debe desestimarse por infundado.

118. Aun suponiendo que el segundo motivo se deba interpretar en el sentido de que la recurrente invoca una vulneración de su derecho a ser oída en virtud del artículo 75 del Reglamento nº 207/2009 (actualmente artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), procede igualmente desestimarlos.

119. A este respecto, debe recordarse que, según el artículo 75 del Reglamento nº 207/2009, las resoluciones de la EUIPO solo podrán fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan po-

dido pronunciarse. Esta disposición constituye una aplicación específica del principio general de protección de los derechos de la defensa, consagrado, por lo demás, en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual debe darse a las personas cuyos intereses se vean afectados por decisiones de las autoridades públicas la posibilidad de exponer debidamente su punto de vista [véase la sentencia de 8 de febrero de 2013, *Piotrowski/OAMI (MEDIGYM)*, T-33/12, no publicada, EU:T:2013:71, apartado 16 y jurisprudencia citada].

120. El derecho a ser oído reconocido por el artículo 75 del Reglamento nº 207/2009 abarca todos los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho en los que se basa el acto decisorio, pero no comprende la posición final que adopte la Administración (véase el auto de 8 de septiembre de 2015, *DTL Corporación/OAMI*, C-62/15 P, no publicado, EU:C:2015:568, apartado 45 y jurisprudencia citada).

121. Procede añadir que, en este caso, como alegan sustancialmente tanto la EUIPO como la coadyuvante, del desarrollo del procedimiento celebrado ante los órganos de la EUIPO se desprende que las partes tuvieron ocasión de debatir diferentes aspectos del presente asunto. Así, el 12 de noviembre de 2018, la recurrente presentó el testimonio. La vista ante la Sala de Recurso se celebró el 19 de noviembre de 2018. El 21 de enero de 2019, la coadyuvante presentó observaciones sobre el acta y el contenido de la fase oral, en las que solicitaba que no se tuviera en cuenta el testimonio, y la recurrente respondió el 22 de febrero de 2019.

122. Pues bien, es preciso señalar que la recurrente no ha demostrado que se le privara de la posibilidad de pronunciarse sobre determinados aspectos del litigio en los que la Sala de Recurso basó su posición final. Por tanto, con independencia de su insuficiente fundamentación, la alegación de la recurrente de que no se le preguntó de manera específica sobre determinados aspectos del litigio no puede prosperar.

123. Por último, en cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que el derecho de defensa solo resulta vulnerado a causa de una irregularidad del procedimiento en la medida en que esta haya tenido repercusiones concretas en las posibilidades de defensa de las empresas imputadas. Por lo tanto, el incumplimiento de las normas vigentes que tienen como finalidad proteger el derecho de defensa solo puede viciar el procedimiento administrativo si se acredita que este habría podido desembocar en un resultado diferente de no haberse producido tal incumplimiento [véase la

sentencia de 12 de mayo de 2009, *Jurado Hermanos/OAMI (JURADO)*, T-410/07, EU:T:2009:153, apartado 32 y jurisprudencia citada]

124. No obstante, en el presente asunto, la recurrente no presenta ningún hecho ni formula ninguna alegación que demuestren que si hubiera sido consultada por la Sala de Recurso sobre determinados aspectos del litigio el procedimiento administrativo habría podido desembocar en un resultado diferente. No facilita información alguna sobre las posibilidades de defenderse de las que sostiene haber sido privada ni sobre los elementos que, según afirma, habría presentado o invocado si hubiera tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las cuestiones que, en su opinión, se le deberían haber planteado.

125. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo y, por tanto, el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la alegación de la coadyuvante sobre la inadmisibilidad de determinados anexos presentados por la recurrente ante el Tribunal.

#### Costas

126. A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y la coadyuvante.

127. La coadyuvante solicitó, además, que se condenara a la recurrente a reembolsarle los gastos efectuados por ella a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO. A este respecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Por tanto, procede estimar la pretensión de la coadyuvante de que se condene a la recurrente a reembolsar los gastos indispensables efectuados por ella a efectos del procedimiento ante la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal General (Sala Sexta ampliada) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar a Hasbro, Inc., al pago de las costas, incluidos los gastos efectuados por Kreativni Dogadaji d.o.o. a efectos del procedimiento ante la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). — *Marcoulli*. — *Frimodt Nielsen*. — *Schwarz*. — *Iliopoulos*. — *Norkus*.

## Edictos

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 33, a cargo del Dr. Horacio Alejandro Libertti, Secretaría Única, a cargo de la Dra. María José Remu-

ñan de Elizalde, sito en Uruguay 714 4º piso, CABA, en los autos “LA CUBANA SA c/GONZÁLEZ ALBERTO OSCAR Y OTRO s/ EJECUCIÓN DE ALQUILERES” –

Expte. Nº 70446/2018, emplaza a DORNELL MARTA INÉS (DNI 13.678.830), mediante la publicación de edictos por dos días para que dentro del término de cinco

días comparezca personalmente a manifestar si es locataria o arrendataria y en caso afirmativo exhiba el último recibo en los términos del art. 526 del Código Procesal

y a estar a derecho bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que la represente en juicio (art. 343 C. Procesal) Buenos Aires, 5 de julio de 2021

María José Remuñan de Elizalde, sec.  
LA LEY: I. 19/08/21 V. 19/08/21

### PROPIEDAD DE LA LEY S.A.E. e I.

Administración, Comercialización y Redacción:  
Tucumán 1471 (C. P. 1050 AAC) Bs. As. República Argentina  
Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.



Thomsonreutersslaley



TRLaLey



linkedin.com/showcase/thomson-reuters-argentina-legal/



thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-legales/blog-legal.html



Centro de atención al cliente:

0810-266-4444