

— Condene a John Mills Ltd a cargar con las costas de la parte recurrente.

Motivos y principales alegaciones

Infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento 207/2009 ⁽¹⁾

- El Tribunal General interpretó erróneamente lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento 207/2009 al limitar su alcance al concepto de «identidad» de signos y darle el sentido que en realidad corresponde a su artículo 8, apartado 1, letra a).
- Al hacer primar una pretendida interpretación literal, no tuvo debidamente en cuenta el objetivo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento 207/2009, cual es evitar el uso injustificado de la marca por el agente del titular de esta, puesto que el agente puede aprovecharse de los conocimientos y la experiencia adquiridos durante su relación mercantil con el titular y, de ese modo, beneficiarse indebidamente de los esfuerzos y la inversión que este realizó. Cuando en realidad lo que se ha venido aplicando coherentemente a lo largo del tiempo en la jurisprudencia de la Unión es un enfoque teleológico de la interpretación de la marca de la Unión.
- Su interpretación literal tampoco lleva a la conclusión de que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento 207/2009 sea solo de aplicación a las marcas idénticas. Basta con que los signos en pugna coincidan respecto de elementos en los que reside en esencia el carácter distintivo de la marca anterior. De acuerdo con ello, el criterio adecuado para analizar las marcas en conflicto con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento 207/2009 consiste en dilucidar si la solicitud de registro de marca de la Unión reproduce los elementos esenciales de la marca anterior de tal manera que resulte evidente que el solicitante se está apropiando indebidamente de los derechos que sobre dicha marca ostenta su titular legítimo. En realidad, los agentes desleales están en condiciones de impedir no solo el registro posterior en la Unión de la marca anterior por parte del titular originario sino también cualquier uso de dicha marca en la Unión por parte del principal.

Infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia

- La sentencia recurrida adolece de razonamiento contradictorio al admitir, por un lado, que los signos son idénticos cuando uno es reproducción del otro y no lo modifica ni le añade nada y, por otro, que también son idénticos cuando se introducen variaciones sin alterar el carácter distintivo (véanse sus apartados 38 a 40). Es contradictorio porque se aplica el mismo concepto de «identidad» a situaciones que son diferentes de hecho y de Derecho, cometiendo el error de darle dos contenidos diferentes.
- El Tribunal General no motivó por qué las marcas en conflicto no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento 207/2009 merced al criterio que aplicó en el apartado 39 de la sentencia recurrida.

⁽¹⁾ Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

Recurso de casación interpuesto el 21 de diciembre de 2018 por The Yokohama Rubber Co. Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 24 de octubre de 2018 en el asunto T-447/16, Pirelli Tyre/Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

(Asunto C-818/18 P)

(2019/C 148/10)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: The Yokohama Rubber Co. Ltd (representantes: D. Martucci y F. Boscarion de Roberto, avvocati)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Pirelli Tyre SpA

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- En su caso, devuelva el asunto al Tribunal General.
- Condene a Pirelli Tyre S.p.A. a pagar las costas incluidas las costas de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal General y la Sala de Recursos.

Motivos y principales alegaciones

Primera parte del primer motivo de casación: ¿está constituida la marca por la forma de los productos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.º 40/94? (1)

El Tribunal General afirmó que, aunque la representación gráfica que constituye el signo controvertido no pone de manifiesto ningún contorno y el signo no va acompañado de ninguna descripción adicional, Pirelli no discute que algunos de sus modelos de neumáticos contienen, en la superficie del neumático, una banda de rodadura en la forma representada por el signo controvertido. Asimismo, la posibilidad reconocida a la autoridad competente de tomar en consideración los elementos útiles para la identificación de las características esenciales de un signo tridimensional controvertido se ha ampliado al examen de los signos bidimensionales. El Tribunal General concluyó su razonamiento afirmando que: «es preciso señalar que, cuando se analiza objetiva y específicamente, la marca controvertida no representa el dibujo de una banda de rodadura. Representa, a lo sumo, una banda de rodadura individual de un neumático». El Tribunal de Justicia ha reiterado que la jurisprudencia desarrollada en relación con las marcas tridimensionales, constituidas por la apariencia del producto o parte del propio producto, también es aplicable cuando, como ocurre en el presente caso, la marca solicitada es una marca figurativa formada por la representación bidimensional de ese producto o parte del producto. En ese supuesto, la marca tampoco está constituida por un signo que guarda relación con la apariencia del producto que cubre. La representación gráfica de la marca impugnada reproduce exactamente la forma del producto (o sea, el diseño) que designa o del producto con el que está relacionada por razones técnicas. La explicación dada por el Tribunal General, conforme a la cual el signo no es una parte importante del producto, es arbitraria y contraria a la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia y por el propio Tribunal General. La cuestión no es si el signo constituye una parte importante del producto sino si el signo es una parte del producto.

Segunda parte del primer motivo de casación: ¿añadió la Sala de Recursos a la forma elementos que no formaban parte del signo y que, por lo tanto, eran exteriores o ajenos al mismo?

El Tribunal General afirma que la Sala de Recursos se apartó de la forma representada por el signo controvertido y lo modificó. Dicho de otro modo, la Sala de Recursos modificó la naturaleza del signo, atribuyéndole o suponiéndole rasgos o características exteriores o ajenos al mismo. En realidad, la Sala de Recursos no añadió elementos al signo sino que apreció la forma de los productos reales y no una forma abstracta. Si el signo, como afirmó el Tribunal General, es una representación fiel a la realidad de una parte de los productos cubiertos por el signo, es necesario analizar las características de la forma que resulta de la representación gráfica desde el punto de vista de la función de los productos de que se trata. A nuestro juicio, el Tribunal General parece afirmar que la EUIPO trató de encontrar características ocultas que no son visibles en la forma representada. Aunque esa apreciación debería ciertamente limitarse *prima facie* a un análisis de la forma tal como se ha solicitado, la relación entre esa forma (banda de rodadura) y la función de los productos (neumático) requiere que se considere información adicional. Desde nuestro punto de vista, el análisis del signo solicitado es bastante sencillo debido al hecho de que en los productos la marca figura como una representación en serie del signo. Así pues, la pregunta que se plantea es: «¿equivale la imagen incontestablemente a una representación de un elemento funcional de una parte del producto?» y, en caso de respuesta negativa, y contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, ¿equivale incontestablemente a una representación de una parte importante del producto o de una pequeña porción del producto?».

Segundo motivo de casación: sobre la desnaturalización de los hechos

El Tribunal General incurrió en error en la apreciación de todos los hechos y todos los documentos presentados por Yokohama. En el caso de autos, hemos indicado de manera precisa los elementos probatorios que supuestamente el Tribunal General desnaturalizó y hemos señalado los errores de apreciación que, a nuestro juicio, llevaron a tal desnaturalización. Dicha desnaturalización se desprende claramente de los documentos que constan en los autos en poder del Tribunal General, sin que sea necesario en este sentido realizar una nueva apreciación de los hechos y de los elementos probatorios.

(¹) Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

Recurso de casación interpuesto el 28 de diciembre de 2018 por Mamas and Papas Ltd contra la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) dictada el 23 de octubre de 2018 en el asunto T-672/17: Mamas and Papas/EUIPO

(Asunto C-825/18 P)

(2019/C 148/11)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Recurrente: Mamas and Papas Ltd (representantes: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Pretensiones de la parte recurrente

La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia dictada por el Tribunal General en el asunto T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO.
- Dicte sentencia sobre la cuestión relativa a la divulgación anterior.
- Devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea por lo que respecta a los restantes motivos que se invocaron ante el Tribunal General pero sobre los que este no se pronunció.
- Condene a la Oficina y a la parte coadyuvante a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente.

Motivos y principales alegaciones

En primer lugar, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho por lo que respecta a la facultad de la EUIPO para examinar los hechos relativos a la divulgación del dibujo o modelo anterior en virtud del artículo 63, apartado 1, del RCD. (¹) Cuando el titular del dibujo o el modelo afirma explícitamente que una divulgación anterior tuvo lugar, la EUIPO no puede llegar a una conclusión diferente sobre esa cuestión.