

**Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) el 8 de agosto de 2012 — X BV/Minister van Financiën**

(Asunto C-380/12)

(2012/C 303/34)

*Lengua de procedimiento: neerlandés*

**Órgano jurisdiccional remitente**

Hoge Raad der Nederlanden

**Partes en el procedimiento principal**

*Recurrente:* X BV

*Recurrida:* Minister van Financiën

**Cuestiones prejudiciales**

- 1) Por el concepto de «eliminación de impurezas», contenido en la nota 1 al capítulo 25 del Sistema Armonizado [(SA)], ¿debe también entenderse la eliminación, de un producto mineral en bruto, de determinadas partículas químicas contenidas en éste por circunstancias naturales, habida cuenta de que la eliminación se efectúa al objeto de fortalecer las cualidades naturales (específicas) de la materia mineral que habían perdido intensidad como consecuencia de dichas circunstancias naturales?
- 2) En caso de que, a la vista de la respuesta a la cuestión formulada en el punto 1 pueda afirmarse que se trata de una eliminación de impurezas en el sentido de la nota 1 del SA al capítulo 25, ¿con arreglo a qué criterios debe apreciarse a continuación si un producto mineral como la tierra decolorante obtenido tras un lavado sucesivo con ácido sulfúrico y agua puede seguir clasificado, en virtud de la nota antes citada, en la partida 2508 40 00 de la [Nomenclatura Combinada] y no debe considerarse un producto de las industrias químicas en el sentido del capítulo 38 del SA?

**Recurso de casación interpuesto el 9 de agosto de 2012 por I Marchi Italiani Srl contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 28 de junio de 2012 en el asunto T-133/09, I Marchi Italiani y Basile/OAMI — Osra**

(Asunto C-381/12 P)

(2012/C 303/35)

*Lengua de procedimiento: italiano*

**Partes**

*Recurrente:* I Marchi Italiani Srl (representantes: L. Militerni y G. Militerni, avvocati)

*Otras partes en el procedimiento:* Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Osra SA

**Pretensiones de la parte recurrente**

- Que se anule parcialmente la sentencia del Tribunal General en la medida en que dicho Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por I Marchi Italiani s.r.l. y condenado a esta sociedad al pago de las costas, exceptuando las correspondientes al desistimiento.
- Que se acojan parcialmente las pretensiones formuladas en primera instancia y, en consecuencia, que se anule la resolución adoptada por la Segunda Sala de Recurso el 9 de enero de 2009, notificada a la parte ahora recurrente el 30 de enero de 2009, en el procedimiento R 502/2008, entre I Marchi Italiani S.r.l. y Osra S.A., confirmatoria de la resolución de la División de Anulación, acogiendo la solicitud de caducidad y la declaración de nulidad de la marca «B Antonio Basile 1952», a raíz del recurso interpuesto por OSRA S.A.
- Que se condene a la OAMI al pago de todas las costas, derechos y honorarios, según lo legalmente previsto.

**Motivos y principales alegaciones**

La impugnación de I Marchi Italiani s.r.l. se articula en los tres motivos siguientes:

- 1) Infracción del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, en la medida en que éste incurrió en un error al declarar que no procedía la admisión de los documentos presentados, sin que fuera necesario examinar su valor probatorio, y al declarar la inadmisibilidad de las alegaciones relativas a la notoriedad de la marca impugnada y al principio de buena fe.
- 2) Infracción del artículo 53, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 <sup>(1)</sup> (actualmente artículo 54, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009), <sup>(2)</sup> en la medida en que el Tribunal incurrió en un error al declarar que habían transcurrido menos de cinco años entre la fecha del registro de la marca y la fecha de presentación de la solicitud de declaración de nulidad y que, por lo tanto, es irrelevante la fecha de la presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.
- 3) Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en la medida en que el Tribunal incurrió en un error al considerar que existía semejanza entre las marcas en pugna, y, por lo tanto, aplicó erróneamente tales disposiciones al decidir que existía un riesgo de confusión.

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

<sup>(2)</sup> Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).