



## Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto T-7/17**

**John Mills Ltd**

**contra**

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea**

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de la marca denominativa de la Unión MINERAL MAGIC — Marca denominativa nacional anterior MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 15 de octubre de 2018

1. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Falta de consentimiento del titular de una marca para que un agente o representante solicite su registro en su propio nombre — Requisito — Identidad entre la marca del titular y la marca solicitada por su agente o representante*

*[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 3]*

2. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Falta de consentimiento del titular de una marca para que un agente o representante solicite su registro en su propio nombre — Objetivo de evitar que el agente o representante se apropie indebidamente de la marca*

*[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 3]*

3. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Falta de consentimiento del titular de una marca para que un agente o representante solicite su registro en su propio nombre — Requisito — Identidad entre la marca del titular y la marca solicitada por su agente o representante — Criterios de apreciación*

*[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 3]*

4. *Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito material de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009*

*[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1, párr. segundo, letra a)]*

5. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Falta de consentimiento del titular de una marca para que un agente o representante solicite su registro en su propio nombre — Marcas denominativas MINERAL MAGIC y MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 3]

1. Según el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión, «mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular».

Esa disposición no menciona expresamente ningún requisito de identidad o semejanza entre la marca del titular y la marca solicitada por el agente o representante.

No obstante, debe interpretarse que el objetivo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 es evitar que el agente o representante del titular de una marca se apropie indebidamente de esta, puesto que dichos agentes o representantes pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial que los vinculaba al titular y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó. Por tanto, en esencia, la disposición requiere de una conexión directa entre la marca del titular y la marca cuyo registro haya solicitado en su propio nombre el agente o representante. Solo es concebible tal conexión si las marcas en cuestión coinciden entre sí.

En ese sentido, los antecedentes legislativos que culminaron en la adopción del Reglamento sobre la Marca Comunitaria ayudan a aclarar las intenciones del legislador y apuntan a la interpretación de que, para que pueda aplicarse su artículo 8, apartado 3, la marca anterior y la marca solicitada deban ser idénticas (no solo similares).

En el anteproyecto del Reglamento sobre la Marca Comunitaria el legislador de la Unión había contemplado inicialmente que la disposición citada pudiera aplicarse asimismo en los supuestos de signos similares. Sin embargo, esa posibilidad no se plasmó en la versión definitiva del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 40/94.

Igualmente, en el documento n.º 11035/82 del Consejo de la Unión Europea, en el que figura el resumen de las conclusiones del grupo de trabajo sobre el Reglamento sobre la marca comunitaria constituido en esa institución, dicho grupo indicaba explícitamente que no había adoptado la propuesta de una delegación para que la disposición en cuestión se aplicara también a supuestos de marcas «similares» para productos «similares».

De todo lo anterior se deduce que, para el legislador de la Unión, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 es de aplicación únicamente cuando la marca del titular y la solicitada por su agente o representante son idénticas y no cuando son solo similares.

(véanse los apartados 23 a 28 y 37)

2. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 25)

3. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 38)

4. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 39)

5. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 41 a 43)