



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 11 de noviembre de 2020\*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Procedimiento de oposición — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 3 — Ámbito de aplicación — Identidad o similitud entre la marca solicitada y la marca anterior — Marca denominativa de la Unión MINERAL MAGIC — Solicitud de registro presentada por el agente o el representante del titular de la marca anterior — Marca denominativa nacional anterior MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER»

En el asunto C-809/18 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 20 de diciembre de 2018,

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por la Sra. A. Lukošiūtė, en calidad de agente,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**John Mills Ltd**, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por el Sr. S. Malynicz, QC,

parte demandante en primera instancia,

**Jerome Alexander Consulting Corp.**, con domicilio social en Surfside (Estados Unidos),

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. E. Regan (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;

Secretario: Sr. R. Schiano, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de enero de 2020;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de abril de 2020;

\* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:679), por la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de octubre de 2016 (asunto R 2087/2015-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Jerome Alexander Consulting Corp. y John Mills Ltd (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

### Marco jurídico

#### *Derecho internacional*

- 2 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se firmó en París el 20 de marzo de 1883, fue revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, n.º 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»). El artículo 6 *septies* de dicho Convenio establece lo siguiente:

«1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.»

- 3 El artículo 29 del Convenio de París dispone en su punto 1:

«a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.

c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.

[...]»

- 4 El artículo 2, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que constituye el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en

nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), establece lo siguiente:

«En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).»

### ***Derecho de la Unión***

- 5 El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), con el epígrafe «Motivos de denegación relativos», dispone lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

[...]

3. 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, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

[...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca [de la Unión] anterior, esta fuera notoriamente conocida en la [Unión], y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

- 6 A tenor del artículo 52 del mismo Reglamento, que lleva como epígrafe «Causas de nulidad absoluta»:

«1. La nulidad de la marca [de la Unión] se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[...]

- b) cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

[...]»

### Antecedentes del litigio y resolución controvertida

- 7 El 18 de septiembre de 2013, John Mills, parte recurrente en primera instancia, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009.
- 8 La marca cuyo registro se solicitaba era el signo denominativo «MINERAL MAGIC» (en lo sucesivo, «marca cuestionada»).
- 9 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 3 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 responden a la siguiente descripción: «Lociones capilares; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería; aceites etéreos; cosméticos; preparados para la limpieza y el cuidado de la piel, el cuero cabelludo y el cabello; desodorantes para uso personal (perfumería)».
- 10 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 2014/14, de 23 de enero de 2014.
- 11 El 23 de abril de 2015, Jerome Alexander Consulting, parte coadyuvante en primera instancia, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca cuestionada para los productos indicados en el apartado 9 de la presente sentencia.
- 12 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:
  - la marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER n.º 4274584, que designa los productos siguientes: «Polvos faciales que contienen minerales»;
  - la marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS, no registrada, que designa los productos siguientes: «Cosméticos».
- 13 Los motivos invocados en apoyo de la oposición fueron los previstos en el artículo 8, apartado 3, del mencionado Reglamento.
- 14 Mediante resolución de 18 de agosto de 2015, la División de Oposición desestimó dicha oposición.
- 15 El 15 de octubre de 2015, Jerome Alexander Consulting presentó un recurso ante la EUIPO de conformidad con los artículos 58 a 64 del mismo Reglamento.
- 16 Mediante la resolución controvertida, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») anuló la resolución de la División de Oposición y, basándose en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, denegó el registro de la marca cuestionada.
- 17 En primer lugar, la Sala de Recurso dejó constancia del hecho de que Jerome Alexander Consulting renunciaba a fundamentar su oposición en la marca estadounidense no registrada, MAGIC MINERALS, y que, por lo tanto, se limitaba a invocar la marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 18 En segundo lugar, la Sala de Recurso mencionó el objetivo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, que es evitar que el agente del titular de una marca se apropie indebidamente de esa marca, así como los requisitos que a su juicio deben concurrir para que una oposición prospere al amparo de la citada disposición, a saber, que la parte oponente sea titular de la marca anterior, que el solicitante de la marca sea o haya sido agente o representante del titular de la marca anterior, que la

solicitud se haya presentado en nombre del agente o representante y sin consentimiento de aquel titular ni razones legítimas que justifiquen la actuación del agente o representante, y que la solicitud se refiera a signos y productos idénticos o similares.

- 19 En tercer lugar, la Sala de Recurso analizó concretamente si concurrían esos requisitos para estimar la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. Para empezar, en cuanto a la existencia de una relación agente/mandante, la Sala de Recurso destacó que los términos «agente» y «representante» debían interpretarse en sentido amplio.
- 20 La Sala de Recurso observó que en el caso de autos el contrato de distribución vigente entre las partes establecía que John Mills se encargaría de distribuir en el ámbito de la Unión los productos de Jerome Alexander Consulting. Añadió que en el contrato figuraban disposiciones sobre la exclusividad del mismo, una cláusula de no competencia y disposiciones sobre los derechos de propiedad industrial de Jerome Alexander Consulting. Estimó que las pruebas aportadas por Jerome Alexander Consulting, concretamente notas de pedido —incluida una de una fecha anterior en dos meses a la presentación de la solicitud de la marca cuestionada—, acreditaban que existía una relación comercial importante que iba más allá de la relación normal que se da entre un proveedor y un distribuidor. De este modo, la Sala de Recurso concluyó que, en el momento de la presentación de la solicitud de la marca cuestionada, existía una relación comercial real, efectiva y duradera que generaba una obligación general de confianza y lealtad, y que John Mills era «agente» a los efectos del artículo 8, apartado 3, del mismo Reglamento.
- 21 En cuarto lugar, la Sala de Recurso destacó que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no solo se refería a los supuestos en que los productos o servicios comparados fueran idénticos, sino también a aquellos en que tales productos o servicios fueran similares. La Sala de Recurso observó que en el caso de autos los productos a que se refieren los signos en conflicto eran idénticos —los «cosméticos» a que se refiere la marca cuestionada engloban los «polvos faciales que contienen minerales» a que se refiere la marca anterior— o similares —los demás productos a que se refiere la marca cuestionada tienen relación con los productos a que se refiere la marca anterior, debido a que pueden contener los mismos ingredientes, son producidos a menudo por las mismas empresas y se ofrecen conjuntamente en las droguerías y en los mismos pasillos de los comercios minoristas—.
- 22 En lo que atañe a los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró que eran similares. Para empezar, puso de relieve la llamativa similitud que existía entre, por una parte, los dos primeros componentes denominativos —a saber, «magic» y «minerals»— de la marca anterior y, por otra parte, los componentes denominativos de la marca cuestionada.
- 23 A continuación, la Sala de Recurso destacó que el público pertinente de la Unión podía percibir la marca anterior como un signo compuesto de dos elementos. Por una parte, el componente «by jerome alexander» se percibiría como identificación de la casa central, es decir, de la entidad responsable del producto, y, por otra, el componente «magic minerals» se percibiría probablemente como identificación del propio producto o de la línea de productos.
- 24 Por último, la Sala de Recurso consideró que la circunstancia de que la United States Patent and Trademark Office (USPTO; Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América) no hubiera puesto objeciones al registro de la marca MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER pese a la existencia de la marca MINERAL MAGIC COSMETICS no significaba que no existiera por ello ningún riesgo de confusión entre ambas marcas. La Sala de Recurso consideró que, en efecto, el titular de la marca MINERAL MAGIC COSMETICS debería haber formulado su oposición al respecto. Habida cuenta de todo ello, la Sala de Recurso admitió la oposición fundada en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.

### **Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida**

- 25 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 5 de enero de 2017, John Mills interpuso recurso de anulación contra la resolución controvertida.
- 26 En apoyo de su recurso, John Mills invocó un motivo único que constaba de tres partes, basado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. La primera parte se basaba en el hecho de que la Sala de Recurso erró al considerar que, a efectos de dicha disposición, John Mills era «agente» o «representante» del titular de la marca anterior. En el marco de la segunda parte, John Mills alegó que la Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho al considerar que la citada disposición era aplicable aunque los signos en conflicto no fueran idénticos sino meramente similares. La tercera parte se fundamentaba en que, según John Mills, la Sala de Recurso había incurrido en error al considerar que la disposición de que se trata resultaba aplicable a pesar de que los productos designados por la marca anterior no eran idénticos a los designados por la marca cuestionada.
- 27 En la sentencia recurrida, el Tribunal General, basándose únicamente en la segunda parte, estimó el motivo único y, en consecuencia, anuló la resolución controvertida.

### **Pretensiones de las partes**

- 28 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida.
- Condene en costas a John Mills.

- 29 John Mills solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a la EUIPO.

### **Sobre el recurso de casación**

- 30 En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 y, el segundo, en la existencia de una motivación contradictoria, así como en la falta de motivación en lo que respecta a la aplicación del concepto de «identidad».

### **Alegaciones de las partes**

- 31 Mediante su primer motivo de casación, la EUIPO alega que, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, sobre la base de una interpretación errónea del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, que dicha disposición es de aplicación únicamente cuando la marca anterior y la solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior son idénticas y no cuando son solo similares.
- 32 En efecto, añade la EUIPO, la finalidad del artículo 8, apartado 3, del citado Reglamento es evitar la apropiación indebida de una marca por el agente del titular de la marca, ya que el agente puede explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial que lo vinculaba al titular de la marca y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó. Ahora bien, concluye la EUIPO, tal explotación de los conocimientos

y tal provecho indebido no se limitan al registro y la utilización de una marca idéntica, sino que también se producirán cuando el agente pretenda apropiarse indebidamente de los elementos esenciales de la marca anterior.

- 33 La EUIPO considera que, con las afirmaciones que figuran en los apartados 25 y 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General realizó una interpretación errónea en detrimento del objetivo perseguido por el artículo 8, apartado 3, del referido Reglamento. La EUIPO añade que, tal como se desprende del apartado 25 de esa misma sentencia, el Tribunal General consideró fundadamente que la citada disposición exige que exista una relación directa entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita y que únicamente puede concebirse tal relación si las marcas en cuestión «coinciden» entre sí. No obstante, al deducir de esta observación, en el apartado 26 de la sentencia recurrida, que para que exista apropiación indebida las marcas deben ser idénticas, el Tribunal General contradice, a juicio de la EUIPO, uno de los pilares del Derecho de marcas según el cual la existencia de una relación entre dos signos puede determinarse en función de diversos grados de similitud, teniendo en cuenta todas las demás circunstancias del caso, y no solo en el supuesto de identidad.
- 34 La EUIPO sostiene que, teniendo en cuenta la finalidad que persigue el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, el criterio pertinente para la aplicación de esa disposición es la equivalencia, en términos económicos o comerciales, de las marcas analizadas en su conjunto. Añade que es preciso determinar si la marca solicitada coincide, en lo sustancial, con la marca anterior. A este respecto, bastaría con que los signos en conflicto coincidieran en elementos que constituyan esencialmente el carácter distintivo de la marca anterior.
- 35 Para la EUIPO, esta interpretación teleológica no resulta contraria a la interpretación literal del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 36 Según la EUIPO, tal como observó el Tribunal General en la sentencia recurrida, el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento citado, a diferencia del apartado 1 y del apartado 5 de ese mismo artículo 8, no menciona expresamente el grado de proximidad entre las marcas en conflicto a los efectos de su aplicación. Por consiguiente, concluye la EUIPO, el legislador de la Unión no tuvo la intención de indicar que el apartado 3 del artículo 8 del citado Reglamento deba circunscribirse exclusivamente a los casos de estricta identidad de las marcas y de los productos y servicios que estas designan.
- 37 Por el contrario, la citada disposición recurre a la redacción del artículo 6 *septies* del Convenio de París. Pues bien, la explicación facilitada en los trabajos preparatorios de dicho Convenio parece respaldar una interpretación según la cual esa disposición abarca aquellos signos y productos que no son estrictamente idénticos, pero sí lo son en lo sustancial, es decir, que son comercial y económicamente equivalentes. La EUIPO concluye que, mientras el Convenio de París define unas normas mínimas de protección, el Tribunal General atribuyó al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 un alcance que proporciona a los titulares de marcas una protección inferior a los niveles de protección previstos en el artículo 6 *septies* del Convenio de París.
- 38 La EUIPO añade que la lectura de los trabajos preparatorios de la disposición contenida en el artículo 8, apartado 3, del citado Reglamento que el Tribunal General lleva a cabo en los apartados 27 a 35 de la sentencia recurrida es contradictoria, puesto que, basándose en que el grupo de trabajo rechazó varias propuestas relativas a la adición de los términos «marcas similares» al texto de la disposición de que se trata, ese mismo tribunal dedujo que el legislador de la Unión tenía la intención de limitar la aplicación de dicha disposición exclusivamente a las marcas idénticas, siendo así que el concepto de «identidad» tampoco figuraba en el texto de esa misma disposición.
- 39 Por otra parte, la EUIPO observa que también es contradictoria la afirmación que el Tribunal General hace en el apartado 35 de la sentencia recurrida, según la cual, habida cuenta de que el texto del artículo 6 *septies* del Convenio de París no deja lugar a ambigüedad, no cabe invocar los antecedentes de la adopción de dicho Convenio. En efecto, añade la EUIPO, la conclusión a la que llegó el Tribunal

General en la sentencia recurrida se aparta de aquella a la que llegó en la sentencia de 13 de abril de 2011, *Safariland/OAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171), apartado 61. La EUIPO considera obvio, por tanto, que el texto del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no es lo suficientemente claro como para considerar que la referencia al concepto de «identidad» esté exento de ambigüedad.

- 40 Dado que el artículo 8, apartado 3, de ese mismo Reglamento tiene por objeto evitar que el agente explote los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial que lo vinculaba con el titular de la marca y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular legítimo de la marca realizó, no es necesario, según la EUIPO, definir el grado de similitud exacto entre los signos en conflicto ni delimitar claramente las situaciones en que procede aplicar la disposición de que se trata.
- 41 La EUIPO argumenta que el enfoque del Tribunal General priva a este motivo de denegación de la flexibilidad necesaria para adaptar su ámbito de aplicación a las diferentes maneras en que un agente podría intentar apropiarse indebidamente de la marca de su mandante, como se pone de relieve en el presente asunto, en el que el agente únicamente solicitó el registro, como marca de la Unión, de la primera parte de la marca anterior, invirtiendo los términos «MINERAL MAGIC» y omitiendo el nombre del productor.
- 42 Según la EUIPO, si bien una situación como la que se da en el presente asunto pudiera deberse a la mala fe y, por lo tanto, dar lugar a la aplicación de la causa de nulidad prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, tal circunstancia no aboga, sin embargo, por una interpretación restrictiva del artículo 8, apartado 3, del mismo Reglamento. La opción del legislador de la Unión de prever un motivo distinto en caso de solicitudes de registro no autorizadas por parte de agentes o representantes del titular de la marca anterior se explica por la necesidad de actuar a este respecto lo antes posible, sin necesidad de obligar al titular de esa marca a esperar a que se registre la marca solicitada para poder anularla.
- 43 John Mills sostiene que la línea de argumentación de la EUIPO se deriva de un enfoque erróneo en virtud del cual, habida cuenta de que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no contiene expresamente un requisito de identidad o de similitud entre los signos, la citada disposición sería neutra a este respecto, por lo que una interpretación literal de dicha disposición sería coherente con una interpretación teleológica de la misma, que permite comparar las marcas en conflicto en función de su mera similitud.
- 44 Según John Mills, si bien la disposición de que se trata no utiliza expresamente los términos «idénticas o similares», tanto el texto del artículo 6 *septies* del Convenio de París como el del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, al referirse únicamente a «la marca», parecen excluir las marcas meramente similares. Por consiguiente, concluye John Mills, tal como según él declaró fundadamente el Tribunal General en los apartados 24 y 25 de la sentencia recurrida, esta última disposición permite únicamente estimar una oposición basada en la identidad entre la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior y la marca de la que es titular el presunto mandante.
- 45 John Mills sostiene que el Tribunal General declaró fundadamente, por una parte, en los apartados 26 a 35 de la sentencia recurrida, que tal enfoque se apoya en los trabajos preparatorios y en otras versiones lingüísticas de la disposición en cuestión y, por otra parte, en el apartado 36 de la misma sentencia, que el hecho de que un requisito relativo a la similitud figure expresamente en otras disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 constituye un indicio adicional de que el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento no exige que se cumpla tal requisito.



- 46 Por otra parte, John Mills argumenta que la EUIPO no puede invocar válidamente la sentencia de 13 de abril de 2011, *Safariland/OAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171), en apoyo de la interpretación que defiende. Aquella sentencia del Tribunal General no solo no es vinculante para el Tribunal de Justicia, sino que el punto pertinente de la misma —a saber, el apartado 61— no trata sobre la cuestión objeto del presente recurso de casación. John Mills añade que, tal como se desprende del apartado 74 de la sentencia que acaba de citarse, el Tribunal General no hubo de pronunciarse sobre el extremo de si las marcas deben ser idénticas o similares, ya que el recurso no prosperó por no concurrir el requisito relativo a la existencia de una relación de representación.
- 47 Por otra parte, prosigue John Mills, en el marco del enfoque teleológico que invoca en apoyo de una concepción más amplia del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO tan solo proporciona una definición evasiva de los requisitos exigidos. En efecto, añade John Mills, la EUIPO afirma simultáneamente, por un lado, que, a efectos de la aplicación de la citada disposición, es suficiente con que los signos coincidan en los elementos que constituyen esencialmente el carácter distintivo de la marca anterior, y, por otro lado, que no es necesario definir *a priori* el grado exacto de semejanza entre los signos.
- 48 Para John Mills, estas sugerencias de la EUIPO son erróneas. En primer lugar, la apreciación del carácter distintivo no es una apreciación abstracta, sino que debe efectuarse desde el punto de vista del consumidor pertinente. Pues bien, prosigue John Mills, este consumidor es el del país en el que está registrada la marca anterior, lo que genera dificultades de prueba en cuanto a la comprensión de dicha marca y al grado de carácter distintivo del elemento común.
- 49 En segundo lugar, aduce John Mills, los criterios que propugna la EUIPO para la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 son más amplios que los aplicados, en particular, en el ámbito de la apreciación de marcas similares que entrañan un riesgo de confusión con arreglo al apartado 1, letra b), de ese mismo artículo 8, habida cuenta de que es suficiente la simple coincidencia, pero no la similitud, y de que tampoco se exige que exista un riesgo de confusión.
- 50 Según John Mills, los mencionados criterios también son más amplios que los establecidos en el apartado 5 del artículo 8 del mismo Reglamento, que concede una protección más amplia a las marcas de renombre de la Unión, habida cuenta de que, por un lado, tales criterios no exigen un renombre en el ámbito de la Unión, sino tan solo un registro en un Estado parte del Convenio de París, y de que, por otro lado, tampoco exigen un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca.
- 51 En tercer lugar, prosigue John Mills, los criterios sugeridos por la EUIPO no permiten garantizar la seguridad jurídica y plantean problemas de prueba. El requisito relativo a signos que coincidan en elementos que componen esencialmente el carácter distintivo de la marca anterior tendría como efecto que las partes en el procedimiento ante la EUIPO y la propia EUIPO se encontrarán ante una tarea imposible de realizar, consistente en tratar de determinar los signos que pueden registrarse en la Unión, debido especialmente al hecho de que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 se refiere a marcas que pueden figurar en centenares de registros de marcas de países terceros.
- 52 John Mills argumenta que, a la vista de estas dificultades, la EUIPO defiende que es posible dejar de lado todo requisito de identidad o de similitud de las marcas y centrarse exclusivamente en el extremo de si el agente o representante ha imitado la marca del mandante o se ha apropiado indebidamente de ella. Ahora bien, a tal fin, el legislador de la Unión ya previó una disposición distinta, a saber, el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que se refiere a la nulidad de una marca cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

53 En cuarto lugar, concluye John Mills, en virtud de un enfoque teleológico, procede limitar el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 al caso específico en que un agente o representante intente registrar «la marca», es decir, la marca anterior, y no una marca diferente, sin que su conducta sea justificable. Este enfoque facilitaría la aplicación de la citada disposición y permitiría a las empresas y a la EUIPO prever las consecuencias probables de un litigio relacionado con la misma.

### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

54 Mediante su primer motivo de casación, la EUIPO imputa al Tribunal General la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, al haber interpretado dicha disposición en el sentido de que se refiere exclusivamente a una situación en la que son idénticas la marca anterior y la marca solicitada por el agente o el representante del titular de la marca anterior.

55 A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. La génesis de una disposición de Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación [sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, apartado 37 y jurisprudencia citada].

56 Por lo que respecta, en primer lugar, a la redacción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, ha de recordarse que este precepto se limita a disponer que, mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de una marca cuando el agente o representante del titular de la marca solicite su registro en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que el agente o representante justifique su actuación.

57 Así pues, aunque el tenor literal de la citada disposición sugiere una estrecha relación entre «la» marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior, esa misma disposición, tal como observó sustancialmente el Tribunal General en el apartado 24 de la sentencia recurrida, no precisa expresamente si se aplica únicamente cuando la marca solicitada por el agente o representante es idéntica a la marca anterior o si los casos en que las marcas en conflicto son similares también pueden entrar en el ámbito de aplicación de la disposición de que se trata.

58 En lo que atañe, en segundo lugar, a la génesis del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, de los trabajos preparatorios relativos a esta disposición se desprende, según recordó el Tribunal General en los apartados 26 a 31 de la sentencia recurrida y tal como ha observado asimismo el Abogado General en los puntos 27 a 30 de sus conclusiones, que el legislador de la Unión se negó expresamente a indicar en ella que se aplica en caso de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior.

59 No obstante, también correspondía al Tribunal General, por una parte, tener en cuenta el hecho de que tampoco fue voluntad del legislador de la Unión mantener, en la disposición en cuestión, la referencia expresa a la identidad entre la marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior, referencia prevista en el anteproyecto de Reglamento sobre la marca de la Unión.

60 Por otra parte, contrariamente a lo que afirmó en el apartado 30 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no podía considerar que la circunstancia de que el legislador de la Unión hubiera renunciado en dos ocasiones a mencionar expresamente el hecho de que la disposición de que se trata se aplica en

el caso de marcas similares es prueba suficiente de su voluntad a este respecto, ya que los trabajos preparatorios no indican las razones que justificaron la exclusión de tal referencia a la similitud entre las marcas en cuestión.

- 61 De lo anterior resulta que no cabe deducir de los trabajos preparatorios relativos al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 que, por el hecho de no haberse mencionado en esa disposición la similitud entre la marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior, el ámbito de aplicación de la disposición en cuestión se circunscriba exclusivamente a los supuestos en que las marcas en conflicto sean idénticas.
- 62 En cambio, de los trabajos preparatorios se desprende que el artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento refleja la opción del legislador de la Unión de reproducir en lo sustancial el artículo 6 *septies*, apartado 1, del Convenio de París.
- 63 A este respecto, cabe observar que el documento del Consejo n.º 11035/82, de 1 de diciembre de 1982, relativo, entre otros puntos, a las conclusiones del grupo de trabajo sobre la propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria, en el que el Tribunal General se basa concretamente en el apartado 32 de la sentencia recurrida, indica que el grupo de trabajo expresó su conformidad para que la disposición del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 se interpretara como aplicable en el sentido del artículo 6 *septies* del Convenio de París.
- 64 Además, dado que la Unión es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartado 42 y jurisprudencia citada). En particular, el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo ADPIC dispone que, en lo que respecta a las partes II, III y IV de dicho Acuerdo, los Estados parte cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París.
- 65 De lo anterior se deduce que, en lo que atañe a la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, ha de tenerse en cuenta el artículo 6 *septies* del Convenio de París.
- 66 A este respecto, es cierto que, en su versión francesa —que de conformidad con el artículo 29 del Convenio de París es la versión auténtica—, el artículo 6 *septies* del mismo Convenio utiliza la expresión «cette marque» a los efectos de designar la marca anterior, cuando el agente o representante del titular de aquella marca solicita en su propio nombre el registro de la marca.
- 67 No es menos cierto, sin embargo, que, basándose únicamente en esta constatación y sin ninguna otra justificación, el Tribunal General no podía afirmar, como hizo en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que la citada disposición del Convenio de París, tal como está redactada, solamente puede interpretarse en el sentido de que la marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior son las mismas y deducir de ello, en el apartado 35 de la misma sentencia, que, habida cuenta de la falta de ambigüedad del texto del artículo 6 *septies* del Convenio de París, no procede tener en cuenta los antecedentes de este Convenio.
- 68 En efecto, de las actas de la Conferencia de Lisboa, celebrada del 6 al 31 de octubre de 1958 con el fin de revisar el Convenio de París, y en la que se introdujo el mencionado artículo 6 *septies*, se desprende que una marca solicitada por el agente o el representante del titular de la marca anterior también puede quedar amparada por esa disposición cuando la marca solicitada sea similar a la referida marca anterior (actas de la Conferencia de Lisboa, p. 681).

- 69 De ello se desprende que no se puede dar por buena una interpretación según la cual, en la medida en que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 no menciona la identidad o la similitud entre la marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior, la aplicación de dicha disposición se limita exclusivamente a los supuestos en que las marcas en conflicto sean idénticas, excluyendo cualquier otro factor.
- 70 En tercer lugar, tal interpretación tendría el efecto de poner en tela de juicio la concepción general del Reglamento n.º 207/2009, en la medida en que tendría como consecuencia que el titular de la marca anterior se vería privado de la posibilidad de oponerse, sobre la base del artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento, al registro de una marca similar por parte de su agente o representante, mientras que el agente o representante, una vez efectuado tal registro, estaría facultado, en virtud específicamente del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, para formular oposición a la posterior solicitud de registro de la marca inicial por parte de ese titular debido a la similitud de esta marca con la marca registrada por el agente o representante de ese mismo titular.
- 71 En cuarto lugar, una interpretación conforme a la cual el artículo 8, apartado 3, del mencionado Reglamento permite también que el titular de la marca anterior se oponga al registro de una marca similar solicitada por un agente o representante suyo viene corroborada por la finalidad que persigue la citada disposición.
- 72 Tal como el Tribunal General declaró fundadamente en el apartado 25 de la sentencia recurrida, la finalidad de la disposición de que se trata es evitar que el agente o el representante del titular de una marca se apropien indebidamente de esta, puesto que estos últimos pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial que los vinculaba a ese titular y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que este realizó.
- 73 Ahora bien, no cabe considerar que tal apropiación indebida solo pueda producirse en los casos en que la marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior sean idénticas, y no en los casos en que las marcas en conflicto sean similares.
- 74 De las consideraciones anteriores resulta que, al limitar la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 exclusivamente a los casos en que la marca anterior y la marca solicitada por el agente o representante del titular de la marca anterior sean idénticas, excluyendo los casos en que ambas marcas sean similares, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
- 75 Por lo tanto, procede estimar el primer motivo de casación invocado por la EUIPO y, en consecuencia, anular la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar los demás argumentos presentados por la EUIPO en apoyo de ese motivo de casación, ni tampoco el segundo motivo de casación.

### **Sobre el recurso ante el Tribunal General**

- 76 En virtud del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
- 77 En el caso de autos, el Tribunal de Justicia estima que procede resolver definitivamente el recurso y que el estado de este lo permite, habida cuenta, en particular, de que el recurso en primera instancia se basa en un motivo único, fundamentado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, subdividido en tres partes que han sido objeto de un debate contradictorio ante el Tribunal General y cuyo examen no requiere la adopción de ninguna diligencia adicional de ordenación del procedimiento o instrucción de los autos.

### ***Sobre la primera parte del motivo único***

#### *Alegaciones de las partes*

- 78 Mediante la primera parte de su motivo único, John Mills reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que era un «agente» o «representante» del titular de la marca anterior, a los efectos del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 79 A este respecto, John Mills aduce que, en el apartado 20 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso consideró, basándose en la sentencia de 13 de abril de 2011, Safariland/OAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171), apartado 64, que los términos «agente» y «representante», a que se refiere la disposición antes citada, deben ser interpretados en sentido amplio.
- 80 Sin embargo, prosigue John Mills, en la citada sentencia el Tribunal General consideró, a continuación, que la oponente no había demostrado que se hubiera celebrado con el solicitante de la marca cuestionada un acuerdo del tipo que vincula a un mandante con su agente, ni que tal relación existiera de hecho.
- 81 En las circunstancias del presente asunto, concluye John Mills, el examen de las cláusulas del contrato de distribución que le vincula con el titular de la marca anterior debería haber llevado a la Sala de Recurso a considerar que ni era un agente del mencionado titular de la marca anterior ni se encontraba vinculado por una relación contractual en virtud de la cual representaba los intereses de aquel titular.
- 82 La EUIPO y Jerome Alexander Consulting sostienen que la primera parte del motivo único carece de fundamento.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 83 En la medida en que John Mills reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que era un «agente» del titular de la marca anterior, a efectos del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, procede observar que, como se ha recordado en el apartado 72 de la presente sentencia, la finalidad de la citada disposición es evitar que el agente o el representante del titular de una marca se apropien de esta, puesto que estos últimos pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial que los vinculaba a ese titular y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que este realizó.
- 84 De lo antedicho se deduce que la consecución de este objetivo requiere una interpretación amplia de los conceptos de «agente» y de «representante», a efectos del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. Esta constatación sobre el significado del requisito relativo a la condición del solicitante del registro de la marca en relación con el titular de la marca anterior se ve corroborada, además, por el hecho de que, a tenor de la citada disposición, esos dos conceptos están vinculados por la conjunción coordinante «o» que pone de manifiesto la aplicación de ese mismo apartado 3 del artículo 8 del Reglamento en los diferentes supuestos de representación de los intereses de una parte por otra.
- 85 Por consiguiente, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al afirmar, en el apartado 20 de la resolución controvertida, que esos conceptos deben interpretarse de manera que abarquen todas las formas de relación basadas en un acuerdo contractual en virtud del cual una de las partes representa los intereses de la otra, de modo que, a los efectos de aplicar la disposición de que se trata, es

suficiente que exista entre las partes un acuerdo de cooperación comercial que pueda crear una relación de confianza, imponiendo al solicitante de la marca, expresa o implícitamente, una obligación general de confianza y de lealtad con respecto a los intereses del titular de la marca anterior.

- 86 A este respecto, procede poner de relieve que, como se desprende de las constataciones efectuadas por la Sala de Recurso en los apartados 22 y 23 de la resolución controvertida, existía un contrato de distribución entre John Mills y el titular de la marca anterior en virtud del cual ambos habían acordado que este último suministraría a aquella sociedad los productos comercializados con la denominación «Magic Minerals by Jerome Alexander» y que John Mills se encargaría de distribuir en el ámbito de la Unión y en todo el mundo los productos del titular de la marca anterior. Por otra parte, este contrato contenía —extremo al que John Mills no se opone— disposiciones en virtud de las cuales John Mills era, como mínimo, un distribuidor preferente de los mencionados productos, así como una cláusula de no competencia y disposiciones relativas a los derechos de propiedad industrial del titular de la marca anterior con respecto a esos mismos productos. Además, la última nota de pedido por la que John Mills encargó productos de la marca «Magic Minerals» al titular de esa marca tenía fecha de tan solo unos dos meses antes de la presentación de su propia solicitud de registro de la marca cuestionada.
- 87 De estos elementos resulta que, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el apartado 85 de la presente sentencia, la Sala de Recurso declaró fundadamente, en el apartado 25 de la resolución controvertida, que debía considerarse a John Mills como «agente» del titular de la marca anterior a efectos del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 88 En consecuencia, procede desestimar por infundada la primera parte del motivo único.

### ***Sobre la segunda parte del motivo único***

#### *Alegaciones de las partes*

- 89 Mediante la segunda parte de su motivo único, John Mills reprocha a la Sala de Recurso, por un lado, haber considerado erróneamente que bastaba con que la marca anterior fuera meramente similar a la marca cuestionada, en lugar de idéntica a ella, para poder invocar el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 y, por otro lado, haber tenido en cuenta, igualmente incurriendo en error, la percepción del público de la Unión a los efectos de apreciar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 90 La EUIPO y Jerome Alexander Consulting sostienen que la segunda parte del motivo único es infundada.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 91 En la medida en que John Mills reprocha a la Sala de Recurso haber considerado que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 era aplicable en el caso de autos en razón de la similitud de las marcas en conflicto, procede declarar, por una parte, que, tal como se desprende de los apartados 54 a 74 de la presente sentencia, la citada disposición se aplica a las solicitudes de registro presentadas por el agente o el representante del titular de la marca anterior tanto cuando la marca solicitada es idéntica a esa marca anterior como cuando es similar a ella.
- 92 Por otra parte, procede observar que, si bien la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 resulta, en particular, de la similitud entre las marcas en conflicto, el requisito específico de la protección que garantiza dicha disposición consiste en que la solicitud de registro haya sido presentada por el agente o el representante del titular de la marca anterior, en su propio nombre y sin

el consentimiento del titular y sin que el agente o representante haya justificado su actuación. Por lo tanto, a los efectos de aplicar el apartado 3 del artículo 8 del citado Reglamento, la similitud entre las marcas en conflicto no se aprecia en función de la existencia de un riesgo de confusión, pues tal requisito es propio del apartado 1, letra b), de ese mismo artículo 8 (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, EU:C:2009:378, apartados 34 a 36).

- 93 Sentado lo anterior, en la medida en que la Sala de Recurso apreció erróneamente, en los apartados 34 y 35 de la resolución controvertida, el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en función de la percepción de estas por parte del público pertinente de la Unión, procede declarar que, en todo caso, tal consideración se hizo a mayor abundamiento, habida cuenta de la constatación efectuada por la propia Sala en el apartado 33 de la resolución controvertida, según la cual, basándose en cada uno de los signos en conflicto considerado en su conjunto, debía reconocerse que tales signos eran similares, constatación que no fue impugnada.
- 94 En consecuencia, la segunda parte del motivo único del recurso debe desestimarse por ser en parte infundada y en parte inoperante.

### ***Sobre la tercera parte del motivo único***

#### *Alegaciones de las partes*

- 95 En la tercera parte de su motivo único, John Mills alega, por un lado, que la Sala de Recurso consideró, en virtud de una interpretación errónea del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, que esta disposición resulta aplicable no solo cuando los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y los designados por la marca anterior son idénticos, sino también cuando son similares.
- 96 Por otro lado, si bien existía identidad entre los productos cubiertos por la marca anterior designados como «productos faciales que contienen minerales» y los «cosméticos» y los «productos para el cuidado de la piel» a que se refiere la solicitud de registro de la marca cuestionada, no es así en lo que respecta a los demás productos designados por esta misma marca. John Mills añade que estos últimos productos y los designados por la marca anterior tampoco son similares o, por lo menos, no se ha probado tal similitud.
- 97 La EUIPO y Jerome Alexander Consulting sostienen que la tercera parte del motivo único es infundada.

#### *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 98 En la medida en que John Mills reprocha a la Sala de Recurso haber considerado que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 era aplicable en el presente asunto, pese a que no todos los productos a los que se refiere la solicitud de registro de la marca cuestionada eran idénticos a los productos designados por la marca anterior, procede recordar que, aun cuando la citada disposición no menciona los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, la función esencial de una marca es indicar el origen comercial de los productos o servicios de que se trate [sentencia de 12 de septiembre de 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, apartado 18].

- 99 Por consiguiente, por razones análogas a las expuestas en los apartados 70 a 73 de la presente sentencia, relacionadas con la configuración de la disposición de que se trata y con el objetivo que persigue, la aplicación de esta disposición no puede quedar excluida por el hecho de que los productos o servicios a que se refiere la solicitud de registro y los que designa la marca anterior no sean idénticos, sino similares.
- 100 Además, en el presente asunto cabe señalar, por una parte, que John Mills no niega que los productos cubiertos por la marca anterior designados como «productos faciales que contienen minerales» sean idénticos a los «cosméticos» y a los «productos para el cuidado de la piel», a los que se refiere la solicitud de registro de la marca cuestionada. Por otra parte, en el apartado 31 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso observó específicamente que, en lo que respecta a los demás productos designados por las marcas en conflicto, tales productos podían contener los mismos ingredientes, eran producidos a menudo por las mismas empresas y se ofrecían conjuntamente en las droguerías y en los mismos pasillos de las tiendas minoristas. Pues bien, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, la naturaleza, la finalidad, el uso y el carácter competidor o complementario de los productos o servicios (sentencia de 20 de septiembre de 2017, *The Tea Board/EUIPO*, C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, apartado 48 y jurisprudencia citada).
- 101 En estas circunstancias, la Sala de Recurso consideró acertadamente, basándose en los elementos expuestos en el citado apartado 31 de la resolución impugnada, que esos otros productos eran similares.
- 102 Por consiguiente, procede desestimar por infundada la tercera parte del motivo único.
- 103 En consecuencia, procede desestimar el recurso en su totalidad.

### **Costas**

- 104 En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
- 105 A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 106 Dado que la EUIPO y Jerome Alexander Consulting han solicitado que se condene en costas a John Mills y que las pretensiones formuladas por esta última sociedad han sido desestimadas, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la EUIPO correspondientes al presente recurso de casación y al procedimiento ante el Tribunal General, así como con las de Jerome Alexander Consulting correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

- 1) Anular la sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2018, *John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)* (T-7/17, EU:T:2018:679).**
- 2) Desestimar el recurso interpuesto en el asunto T-7/17 por *John Mills Ltd* contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 5 de octubre de 2016 (asunto R 2087/2015-1).**



- 3) John Mills cargará, además de con sus propias costas, con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) correspondientes al presente recurso de casación y al procedimiento ante el Tribunal General, así como con las de Jerome Alexander Consulting Corp. correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General.**

Firmas