



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 15 de octubre de 2018*

«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]»

En el asunto T-7/17,

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

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. A. Lukošūtė y el Sr. D. Hanf, en calidad de agentes,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Jerome Alexander Consulting Corp., con domicilio social en Surfside, Florida (Estados Unidos), representada por el Sr. T. Bamford y la Sra. C. Rani, Solicitors,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra 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 y John Mills,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Prek (Ponente), Presidente, y los Sres. E. Buttigieg y B. Berke, Jueces;

Secretario: Sra. X. Lopez Bancalari, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 5 de enero de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 31 de marzo de 2017;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de abril de 2017;

celebrada la vista el 5 de febrero de 2018;

visto el auto de reapertura de la fase oral del procedimiento, de 13 de marzo de 2018;

vista la pregunta escrita que el Tribunal General formuló a las partes y sus respuestas a dicha pregunta, presentadas en la Secretaría del Tribunal General los días 30 de marzo y 4 de abril de 2018;

vista la decisión de 11 de abril de 2018 de declarar terminada la fase oral del procedimiento;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 La recurrente, John Mills Ltd, presentó el 18 de septiembre de 2013 una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), amparándose en el 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), 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 siguiente:

MINERAL MAGIC

- 3 Los productos para los que se solicitaba el registro 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 corresponden a la descripción siguiente: «Liciones capilares; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería (productos de —); aceites etéreos; cosméticos; preparados para la limpieza y el cuidado de la piel, el cuero cabelludo y el cabello; desodorantes para uso personal (perfumería)».
- 4 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.
- 5 El 23 de abril de 2015, la coadyuvante, Jerome Alexander Consulting Corp., formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de la marca solicitada en relación con los productos mencionados en el apartado 3 anterior.
- 6 La oposición se basaba en las marcas anteriores que se enumeran a continuación:
 - Marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, n.º 4274584, para los productos siguientes: «Polvos faciales que contienen minerales».
 - Marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS, no registrada, para los productos siguientes: «Cosméticos».

- 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 3, del Reglamento 2017/1001).
- 8 La División de Oposición dictó resolución desestimatoria con fecha 18 de agosto de 2015.
- 9 El 15 de octubre de 2015, la coadyuvante interpuso recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Oposición.
- 10 Mediante su resolución de 5 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Oposición y denegó el registro de la marca solicitada, basándose en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 11 En primer lugar, la Sala de Recurso constataba que la coadyuvante renunciaba a fundamentar su oposición en la marca estadounidense no registrada, MAGIC MINERALS, y que, así pues, se limitaba a invocar la marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 12 En segundo lugar, la Sala de Recurso mencionaba el objetivo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 (evitar que el agente del titular de una marca se apropie indebidamente de esta) y los requisitos que entendía debían concurrir para que una oposición prosperase al amparo de dicha disposición, esto es: que la parte oponente fuera titular de la marca anterior, que el solicitante de la marca fuera o hubiera sido agente o representante del titular mencionado, que la solicitud se hubiera presentado en nombre del agente o representante y sin consentimiento del titular ni razones legítimas que justificaran la actuación del agente o representante, y que la solicitud se refiriera a signos y productos idénticos o similares.
- 13 En tercer lugar, la Sala de Recurso analizaba en particular si se cumplían los criterios para estimar la oposición basándose en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. Para comenzar, en cuanto a la existencia de un contrato de agencia, la Sala de Recurso destacaba que las palabras «agente» y «representante» debían interpretarse en sentido amplio. Observaba que en el asunto de autos el contrato de distribución vigente entre las partes establecía que la recurrente se encargaría de distribuir en la Unión los productos de la coadyuvante. Señalaba además que en el contrato figuraban disposiciones sobre su exclusividad, una cláusula de no competencia y disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual de la coadyuvante. Estimaba que los medios de prueba presentados por la coadyuvante, concretamente notas de pedido (incluyendo uno de una fecha anterior en dos meses a la presentación de la solicitud de marca), acreditaban que existía una relación comercial importante más allá de la normal que se da entre un proveedor y un distribuidor. Así pues, concluía que, en el momento de la presentación de la solicitud de marca, existía una relación comercial real, efectiva y duradera que generaba una obligación general de confianza y lealtad, y que la recurrente era «agente» a los efectos del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 14 En cuarto lugar, la Sala de Recurso destacaba que, aparte de los supuestos en que los productos o servicios comparados fueran idénticos, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 se refería a los supuestos en que fueran similares. Notaba que en el caso de autos los productos a que se refieren los signos en pugna eran idénticos (ya que los «cosméticos» a que se refiere la marca solicitada engloban los «polvos faciales que contienen minerales» a que se refiere la marca anterior) o similares (ya que los demás productos a que se refiere la marca solicitada tienen vinculación con los productos a que se refiere la marca anterior, puesto que pueden contar con los mismos ingredientes, a menudo son producidos por unas mismas empresas y se ofrecen conjuntamente en las droguerías y en los mismos pasillos de los comercios minoristas).
- 15 Por lo que atañe a los signos, la Sala de Recurso consideraba que eran similares. Para comenzar, señalaba la similitud llamativa que existía entre los dos primeros componentes denominativos («magic» y «minerals») de la marca anterior y los componentes denominativos de la marca solicitada.

A continuación, destacaba que el público pertinente de la Unión podía percibir la marca anterior como un signo compuesto de dos elementos: el componente «by jerome alexander» se percibiría como identificación de la empresa central, esto es, de la entidad responsable del producto, y el componente «magic minerals» se percibiría probablemente como identificación del propio producto o de la gama de productos. Por último, consideraba que la circunstancia de que la United States Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos) 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 riesgo de confusión entre ambas, señalando al efecto que el titular de la marca MINERAL MAGIC COSMETICS debería haber formulado su oposición al respecto. Habida cuenta de todo ello, la Sala de Recurso estimaba que, conforme al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, la oposición resultaba fundamentada.

Procedimiento y pretensiones de las partes

16 La recurrente solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución recurrida.
- Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.

17 La EUIPO solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso en su totalidad.
- Condene a la recurrente a cargar con las costas de la EUIPO.

18 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso en su totalidad.
- Confirme la resolución recurrida.
- Condene a la recurrente a cargar con sus propias costas, las de la coadyuvante y las de la EUIPO.

Fundamentos de Derecho

19 En apoyo de su recurso, la recurrente formula, en esencia, un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, que se articula en tres partes. La primera alega que la Sala de Recurso erró al considerar que, a efectos de la disposición, la recurrente era agente o representante del titular de la marca anterior. En el marco de la segunda se aduce que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 resultaba aplicable aun cuando los signos en pugna fueran meramente similares y no idénticos. La tercera se fundamenta en que la Sala de Recurso erró al considerar que la disposición mencionada era de aplicación, cuando en realidad los productos cubiertos por la marca anterior no eran idénticos a los cubiertos por la marca solicitada.

20 El Tribunal estima que resulta oportuno analizar en primer lugar la segunda parte del motivo, que se basa en la aplicación errónea del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 a supuestos de signos similares.

- 21 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso erró al considerar que bastaba con que la marca anterior fuera meramente similar (y no idéntica) a la marca solicitada para que se pudiera invocar el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. Señala asimismo que la Sala de Recurso se equivocó al tener en cuenta la perspectiva del público de la Unión, cuando en realidad el público interesado en la marca denominativa estadounidense anterior es el público estadounidense.
- 22 La EUIPO, apoyada por la coadyuvante, rebate las alegaciones de la recurrente. Estima que una interpretación gramatical estricta del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 conllevaría que se pudiera aplicar únicamente cuando los signos fueran idénticos, por lo que carecería de eficacia práctica, dado que el solicitante de marca podría evitar su aplicación con solo modificar ligeramente la marca anterior, situación que menoscabaría gravemente los intereses del titular de la marca anterior. Considera que, si pese a la semejanza de ambos signos se registrara la marca, el solicitante de la marca controvertida tendría la posibilidad de evitar cualquier registro posterior y uso de la marca anterior por parte del titular inicial, mientras que, a su juicio, la finalidad de esa disposición es precisamente evitar que el agente del titular de una marca se apropie indebidamente de esta, puesto que el agente puede explotar los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó. Entiende que ha de matizarse la interpretación de la disposición, ampliando su aplicación más allá de la mera identidad, para proteger eficazmente al titular legítimo contra prácticas desleales de sus representantes. Afirma que la comparación de los signos a la vista del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001] y su comparación a la vista del artículo 8, apartado 3, del mismo Reglamento no tienen por qué coincidir. Sostiene que la comparación de los signos con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 se centra en los intereses del titular de la marca anterior. Argumenta que en el caso de autos la Sala de Recurso no aplicó el criterio de semejanza del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, sino que, en función de la naturaleza concreta de los signos, analizó si podía declararse que, por ser estos «esencialmente» similares, los intereses legítimos del titular de la marca resultaban menoscabados y la recurrente podía sacar provecho indebido de la relación que mantenía con dicho titular. Concluye que, por consiguiente, es la naturaleza concreta de los signos en pugna la que hace que en el caso de autos resulte de aplicación, sin limitarse a los supuestos de identidad de los signos, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 23 Ha de recordarse que, según el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, «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».
- 24 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.
- 25 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 [véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2012, Adamowski/OAMI — Fagumit (FAGUMIT), T-537/10 y T-538/10, EU:T:2012:634, apartado 22]. 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.

- 26 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).
- 27 Tal como recuerda la recurrente, 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 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
- 28 Igualmente, en el documento n.º 11035/82 del Consejo de la Unión Europea, de 1 de diciembre de 1982, 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».
- 29 Sobre ese punto, la EUIPO alegó en su contestación a la pregunta escrita que el Tribunal formuló, por un lado, que no cabía interpretar el pasaje citado de antecedentes del procedimiento legislativo en el sentido de que el Consejo se hubiera simplemente negado a constatar «en términos positivos» que la disposición en cuestión debía aplicarse cuando las marcas fueran idénticas o similares y, por otro, que ese pasaje debía contemplarse en un contexto en que los servicios de la Comisión Europea habían sugerido el uso de la expresión «idénticas o similares» en el anteproyecto de Reglamento. Ha de desestimarse esa alegación.
- 30 En primer lugar, el hecho de que el legislador renunciara en dos ocasiones a mencionar expresamente que la disposición en cuestión debería haberse aplicado también a supuestos de marcas similares (la primera, modificando ese punto del anteproyecto de Reglamento y, la segunda, rechazando explícitamente lo solicitado por una delegación) prueba suficientemente la intención que albergaba al respecto.
- 31 En segundo lugar, la formulación del documento n.º 11035/82 muestra que lo que se rechazó fue no, como da a entender la EUIPO, la mera propuesta de incluir en la disposición las palabras «idénticas o similares», sino la propuesta misma de una delegación para que la disposición se aplicara también a marcas similares.
- 32 En tercer lugar, el grupo de trabajo destacó en el propio documento n.º 11035/82 que había dado su acuerdo para que se interpretara que la disposición en cuestión se aplicaba internacionalmente en el sentido del artículo 6 *septies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, Convenio que con posterioridad ha sido revisado y enmendado.
- 33 Procede destacar sobre ese particular, primero, que la Unión es parte del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994 (DO 1994, L 336, p. 214), que es el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) (DO 1994, L 336, p. 3), y, segundo, que el artículo 2 de dicho Acuerdo remite a varias disposiciones sustantivas del Convenio de París, incluido el artículo 6 *septies*. Por lo tanto, tal como por lo demás destacó la propia EUIPO en su contestación a la pregunta del Tribunal, la Unión está obligada a interpretar el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, apartado 42), y, con ello, del artículo 6 *septies* del Convenio de París.

- 34 Ese artículo establece que, si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión para la protección de la propiedad industrial 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. A la vista del tenor literal de la disposición, solo puede interpretarse que la marca del titular y la presentada por el agente o representante son las mismas. Resulta oportuno precisar que de la versión inglesa de esta disposición también se deriva que la marca del titular y la presentada por su agente o representante serán idénticas; dicha versión se refiere al titular «de una» marca («the proprietor of a mark») y menciona a continuación el registro de «la» marca («the registration of the mark»), de modo que la segunda solo puede ser la marca del titular.
- 35 Habida cuenta de que el texto del artículo 6 *septies* del Convenio de París no deja lugar a ambigüedad, la EUIPO no puede invocar los antecedentes de la adopción del Convenio para alegar que deba interpretarse que el artículo se refiere a supuestos en que los signos sean meramente similares.
- 36 En cuarto lugar, la EUIPO trata de basarse en que el inciso «idénticas o similares» sí figura en el apartado 1, letra b), pero no en el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009 para sostener que su ámbito de aplicación no se limita a supuestos de identidad estricta de las marcas en cuestión. Ahora bien, en realidad debería entenderse que la falta de dicho inciso se debe a que al legislador le parecía evidente que la disposición se refería a supuestos en que la marca solicitada por el agente es la del titular y, por tanto, por definición, idéntica a ella, por lo que le pareció inútil precisarlo.
- 37 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.
- 38 En ese contexto resulta útil recordar que, por lo que se refiere al nivel exigido para que puede considerarse que los signos son idénticos, de la jurisprudencia se desprende que un signo es idéntico a otro cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que lo constituyen o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio, ya que este rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria [sentencia de 3 de diciembre de 2015, *TrekStor/OAMI — Scanlab (iDrive)*, T-105/14, no publicada, EU:T:2015:924, apartado 62].
- 39 Conviene destacar que, en esa misma dirección, si bien de modo más indirecto, la cuestión de la identidad de los signos ha sido abordada al analizar el uso efectivo de las marcas. El artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 18 del Reglamento 2017/1001) dispone que el uso de la marca en una forma diferente de la forma bajo la cual aquella se halle registrada también constituirá «uso», siempre que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca, esté o no registrada a nombre del titular la marca bajo la forma utilizada. El objeto de esta disposición es permitir al titular aportar al signo las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos y servicios de que se trate. Con todo, la diferencia debe residir en elementos insignificantes y los signos utilizados y los signos registrados deben ser globalmente equivalentes [véase, en ese sentido, la sentencia de 23 de febrero de 2006, *Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, EU:T:2006:65, apartado 50].
- 40 Por consiguiente, ha de dilucidarse si los signos en pugna son idénticos a los efectos de la sentencia de 3 de diciembre de 2015, *iDrive* (T-105/14, no publicada, EU:T:2015:924), que se ha citado en el apartado 38 anterior, buscando inspiración para ello en los criterios fijados en la sentencia de 23 de febrero de 2006, *BAINBRIDGE* (T-194/03, EU:T:2006:65), que se ha citado en el apartado 39 anterior.

- 41 Sobre ese particular, el apartado 33 de la resolución recurrida indica que la Sala de Recurso estimó, primero, que la marca solicitada difería de la anterior en la inversión del orden de las palabras «mineral» y «magic» y en que no incluía la letra «s» ni la expresión «by jerome alexander» y, segundo, que, basándose en ello, debía considerarse que los signos en pugna eran similares. Procede acoger esta apreciación: resulta manifiesto que en el caso de autos los signos en pugna no son idénticos, extremo por lo demás confirmado por los escritos de todas las partes. Es más, la falta de identidad de los signos es tan evidente que resulta indiscutible con independencia de la percepción que pudiera tener el consumidor medio interesado en función de cuál sea el territorio de este.
- 42 Dado que los signos en pugna no son idénticos, ha de concluirse que la Sala de Recurso erró al considerar que podía ampararse en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 para denegar el registro de la marca solicitada.
- 43 Habida cuenta de todo lo anterior, y sin que sea necesario pronunciarse sobre sus partes primera y tercera, ha de estimarse el motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, y, por lo tanto, anularse la resolución recurrida.

Costas

- 44 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. A tenor del artículo 134, apartado 2, de dicho Reglamento, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.
- 45 En el caso de autos, dado que la EUIPO y la coadyuvante han visto desestimadas sus pretensiones, procede condenar a cada una de ellas a cargar, además de con sus propias costas, con la mitad de las de la recurrente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución dictada por la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el 5 de octubre de 2016 (asunto R 2087/2015-1).**
- 2) Condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con la mitad de las de John Mills Ltd.**
- 3) Condenar a Jerome Alexander Consulting Corp. a cargar con sus propias costas y con la mitad de las de John Mills.**

Prek

Buttigieg

Berke

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de octubre de 2018.

Firmas