

UNION EUROPEA



El TJUE, por la reciente Sentencia de 11/11/2020, ha resuelto un recurso de casación contra una anterior Sentencia del Tribunal General sobre una problemática que no tiene muchos antecedentes y que se refiere a la interpretación del artículo 8.3 RMUE sobre las oposiciones a nuevas solicitudes de marca realizadas por el agente o representante de una marca anterior.

La Sala de Recursos de la EUIPO había estimado la oposición formulada por la compañía de EEUU JEROME ALEXANDER CONSULTING (en adelante JAC) contra la solicitud de marca “MINERAL MAGIC” llevada a cabo por la compañía británica JOHN MILLS (en adelante JM).

El Tribunal General estimó el recurso de JM en base a la alegación de JM de que la citada disposición (Art. 8.3 RMUE) no era aplicable si los signos en conflicto no eran idénticos (JAC alegaba la existencia previa de una marca registrada en EEUU “MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”).

Las reflexiones del TJUE y sus razonamientos para revocar la anterior Sentencia del Tribunal General son muy importantes para dirimir la cuestión.

En efecto, en el apartado 69 de su sentencia, señala que **“no se puede dar por buena una interpretación según la cual, en la medida en que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 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”**.

En efecto, como señala el TJUE en el apartado 72 de su Sentencia, 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 ésta, y es por ello que la interpretación del artículo 8.3 RMUE no ha de ser estricta o literal, sino más flexible y, en definitiva, finalística.

El TJUE entra también a valorar otros aspectos discutidos que son relevantes. En efecto, JM alegaba que no podía ser considerado como <<agente>> o <<representante>>, al argumentar que no se había demostrado que se hubiera celebrado con JAC un acuerdo del tipo que vincula a un mandante con su agente, ni que tal relación existiera de hecho, concluyendo que el examen de las cláusulas del acuerdo de distribución existente entre las partes debería de llevar a considerar que JM no era un agente de JAC ni se encontraba vinculada por una relación contractual en virtud de la cual representaba los intereses de JAC.



Pues bien, el TJUE señala que procede observar (apartado 83 de la Sentencia) que la finalidad del artículo 8.3 es evitar que el agente o 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 éste realizó. **Por ello, el TJUE mantiene que la consecución de este objetivo requiere una interpretación amplia de los conceptos de <<agente>> y de <<representante>>. Y, por lo tanto, en el apartado 85 de la Sentencia, se afirma que estos 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 (art. 8.3 RMUE), 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.**

También el TJUE reitera (apartado 91 de la Sentencia) que el artículo 8.3 RMUE **se aplica a las solicitudes de registro presentadas por el agente o representante del titular de la marca anterior tanto cuando la marca solicitada es idéntica a esa marca anterior como cuando es similar a ella.**

Y, en la misma línea argumental, el TJUE considera también (apartado 99 de la Sentencia) que, a la vista del objetivo perseguido por el artículo 8.3 RMUE, **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.**

Se trata pues de una Sentencia muy importante, que amplía el ámbito de aplicación del artículo 8.3 RMUE y que, además, también servirá para la interpretación del artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París, así como también de las normas nacionales de los países miembros de la UE que contienen preceptos en todo punto similares (si no idénticos) al citado artículo 8.3 RMUE, por lo que, en definitiva, esta Sentencia y sus razonamientos tendrán sin duda un importante reflejo también en los conflictos que a este respecto se puedan suscitar en cada uno de los países miembros de la UE.