



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

11. listopadu 2020*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Námitkové řízení – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odst. 3 – Působnost – Totožnost nebo podobnost přihlášené ochranné známky se starší ochrannou známkou – Slovní ochranná známka Evropské unie MINERAL MAGIC – Přihláška k zápisu podaná jednatelům nebo zástupcem majitele starší ochranné známky – Slovní ochranná známka Evropské unie MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“

Ve věci C-809/18 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 20. prosince 2018,

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupený A. Lukošūtė, jako zmocněnkyní,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel),

další účastníci řízení:

John Mills Ltd, se sídlem v Londýně (Spojené království), zastoupená S. Malyniczem, QC,

žalobkyně v řízení v prvním stupni,

Jerome Alexander Consulting Corp., se sídlem v Surfside (Spojené státy americké),

vedlejší účastnice v řízení v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení E. Regan (zpravodaj), předseda senátu, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos a I. Jarukaitis, soudci,

generální advokát: G. Pitruzzella,

vedoucí soudní kanceláře: R. Schiano, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 16. ledna 2020,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 30. dubna 2020,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 15. října 2018, John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2018:679), kterým Tribunál zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. října 2016 (věc R 2087/2015-1-1) týkající se námitkového řízení mezi společnostmi Jerome Alexander Consulting Corp. a John Mills Ltd (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

Mezinárodní právo

- 2 Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví byla podepsána v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidována ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněna dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305, dále jen „Pařížská úmluva“). Článek 6 *septies* této úmluvy stanoví:

„1) Žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno [svým vlastním jménem] v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.

2) S výhradou výše uvedeného odstavce 1 je majitel známky oprávněn podat námitky proti užívání své známky jednatelům nebo zástupcům, pokud k tomuto užívání nedal zmocnění.

3) Národním zákonodárstvím může být stanovena spravedlivá lhůta, ve které by majitel známky mohl uplatňovat svá práva podle tohoto článku.“

- 3 Článek 29 uvedené úmluvy v bodě 1 stanoví:

„a) Toto znění je podepsáno v jediném vyhotovení ve francouzském jazyce a uloženo u švédské vlády.

b) Generální ředitel vyhotoví oficiální texty po poradě se zainteresovanými vládami v anglickém, italském, německém, portugalském, ruském a španělském jazyce a v dalších jazycích, které může určit Shromáždění.

c) V případě různosti názorů na výklad jednotlivých textů rozhoduje text francouzský.

[...]“

- 4 Článek 2 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je přílohou 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace uzavřené v Marrákeši, která byla schválena jménem Evropského společenství rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. 1994, L 336, s. 1; Zvl. vyd. 11/21, s. 80) (dále jen „dohoda TRIPS“), stanoví:

„Pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou Členové dodržovat články 1 až 12 a 19 Pařížské úmluvy (1967).“

Unijní právo

- 5 Článek 8 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky, jsou totožné s výrobky nebo službami, pro které je starší ochranná známka chráněna;
- b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

[...]

3. Na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.

[...]

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku [Evropské unie], která má v rámci [Evropské unie] dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

- 6 Článek 52 tohoto nařízení, nadepsaný „Absolutní důvody neplatnosti“, stanoví:

„1. Ochranná známka [Evropské unie] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

[...]

- b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

[...]“

Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí

- 7 Dne 18. září 2013 podala společnost John Mills, žalobkyně v prvním stupni, u EUIPO přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení č. 207/2009.
- 8 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, bylo slovní označení „MINERAL MAGIC“ (dále jen „napadená ochranná známka“).

- 9 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Vlasové vody; brusné přípravky; mýdla; voňavkářské výrobky; éterické oleje; kosmetika; přípravky pro čištění a péči o pleť, pokožku hlavy a vlasy; deodoranty pro osobní potřebu (parfumérie).“
- 10 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* 2014/14 ze dne 23. ledna 2014.
- 11 Dne 23. dubna 2015 podala společnost Jerome Alexander Consulting, vedlejší účastnice v prvním stupni, námítky na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 proti zápisu přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v bodě 9 tohoto rozsudku.
- 12 Námítky byly založeny na následujících starších ochranných známkách:
 - americké slovní ochranné známce MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER č. 4274584, která se vztahuje na následující výrobky: „Pudr na obličej obsahující minerální látky“;
 - nezapsané americké slovní ochranné známce MAGIC MINERALS, která se vztahuje na následující výrobky: „Kosmetika“.
- 13 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení.
- 14 Rozhodnutím ze dne 18. srpna 2015 námitkové oddělení tyto námítky zamítlo.
- 15 Dne 15. října 2015 podala společnost Jerome Alexander Consulting u EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 uvedeného nařízení.
- 16 Sporným rozhodnutím první odvolací senát EUIPO (dále jen „odvolací senát“) rozhodnutí námitkového oddělení zrušil a na základě čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 zápis napadené ochranné známky zamítl.
- 17 Zprv vzal odvolací senát na vědomí skutečnost, že vedlejší účastnice vzala zpět své námítky založené na nezapsané americké ochranné známce MAGIC MINERALS a v této souvislosti se omezila na uplatnění americké slovní ochranné známky MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 18 Zadruhé odvolací senát zmínil cíl čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, jímž bylo zabránit zneužití ochranné známky jednatelem majitele této ochranné známky, a rovněž uvedl podmínky, které měly být splněny, aby námítky na základě tohoto ustanovení mohly být úspěšné, a to že osoba, která podává námítky, je majitelem starší ochranné známky, že přihlašovatel ochranné známky je nebo byl jednatelem nebo zástupcem tohoto majitele, že přihláška k zápisu byla podána jménem tohoto jednatele nebo tohoto zástupce bez souhlasu uvedeného majitele a bez legitimních důvodů odůvodňujících jednání uvedeného jednatele nebo zástupce a že se přihláška týká totožných nebo podobných označení a výrobků.
- 19 Zatřetí odvolací senát konkrétně analyzoval, zda byly splněny tyto podmínky umožňující vyhovět námítkám na základě čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení. Na úvod, pokud jde o existenci vztahu jednatel/mandant, odvolací senát zdůraznil, že výrazy „jednatel“ a „zástupce“ je nutno vykládat v širokém smyslu.
- 20 V projednávané věci odvolací senát konstatoval, že distribuční smlouva mezi účastnicemi řízení uváděla, že společnost John Mills je odpovědná za distribuci výrobků společnosti Jerome Alexander Consulting v Unii. Odvolací senát rovněž uvedl, že ustanovení týkající se výlučnosti smlouvy, doložka o zákazu konkurence, jakož i ustanovení týkající se práv k duševnímu vlastnictví společnosti Jerome Alexander Consulting byly uvedeny ve smlouvě. Odvolací senát měl za to, že důkazy, a sice

objednávky, z nichž jedna byla zadána jen dva měsíce před tím, než byla podána napadená ochranná známka, které předložila společnost Jerome Alexander Consulting, potvrzují existenci významného obchodního vztahu, který přesahuje pouhý běžný vztah mezi dodavatelem a distributorem. Odvolací senát tak dospěl k závěru, že existuje skutečný, efektivní a trvajících obchodní vztah, vytvářející obecnou povinnost důvěry a loajálnosti ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky, a že společnost John Mills byla „jednatelem“ ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009.

- 21 Začtvrté odvolací senát zdůraznil, že se čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení týká kromě případů, v nichž jsou srovnávané výrobky nebo služby totožné, i případů, v nichž jsou srovnávané výrobky nebo služby podobné. Odvolací senát uvedl, že v projednávané věci výrobky, na které se vztahují kolidující označení, jsou totožné, jelikož „kosmetika“, na kterou se vztahuje napadená ochranná známka, zahrnuje „puद्र na obličej obsahující minerální látky“, na který se vztahuje starší ochranná známka, nebo jsou podobné, jelikož ostatní výrobky, na které se vztahuje napadená ochranná známka, vykazují vazby s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka z důvodu, že mohou být složeny z totožných přísad, často je vyrábějí tytéž podniky a jsou nabízeny společně v drogeriích a ve stejných odděleních maloobchodních prodejen.
- 22 Pokud jde o kolidující označení, měl odvolací senát za to, že jsou podobná. Nejprve poukázal na výraznou podobnost mezi prvními dvěma slovními prvky, a sice „magic“ a „minerals“ starší ochranné známky na straně jedné, a slovními prvky napadené ochranné známky na straně druhé.
- 23 Dále odvolací senát zdůraznil, že relevantní unijní veřejnost může starší ochrannou známku vnímat jako označení skládající se ze dvou prvků. Jednak z prvku „by jerome alexander“, který je vnímán jako identifikace mateřské společnosti, a sice subjektu odpovědného za výrobek, a jednak z prvku „magic minerals“, který je pravděpodobně vnímán jako identifikace samotného výrobku či řady výrobků.
- 24 Konečně měl odvolací senát za to, že skutečnost, že United States Patent and Trademark Office (USPTO, Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států amerických) nevnesl námitky proti zápisu ochranné známky MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, navzdory existenci ochranné známky MINERAL MAGIC COSMETICS, sama o sobě neznámá, že mezi nimi neexistuje žádná nebezpečí záměny. Odvolací senát totiž uvedl, že majitel ochranné známky MINERAL MAGIC COSMETICS měl v tomto ohledu podat námitky. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem odvolací senát námitkám založeným na čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vyhověl.

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 25 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 5. ledna 2017 podala společnost John Mills žalobu znějící na zrušení sporného rozhodnutí.
- 26 Na podporu své žaloby vznesla jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, který byl rozdělen do tří částí. První část vycházela ze skutečnosti, že odvolací senát měl nesprávně za to, že společnost John Mills byla ve smyslu tohoto ustanovení „jednatelem“ nebo „zástupcem“ majitele starší ochranné známky. V rámci druhé části společnost John Mills tvrdila, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že uvedené ustanovení je použitelné, ačkoli jsou kolidující označení pouze podobná, a nikoli totožná. Třetí část vycházela z toho, že odvolací senát nesprávně uvedl, že se toto ustanovení použije, třebaže výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, nejsou totožné s výrobky, na něž se vztahuje napadená ochranná známka.
- 27 Napadeným rozsudkem Tribunál pouze na základě druhé části jedinému žalobnímu důvodu vyhověl, a v důsledku toho sporné rozhodnutí zrušil.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 28 EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadený rozsudek a
 - uložil společnosti John Mills náhradu nákladů řízení.
- 29 Společnost John Mills navrhuje, aby Soudní dvůr:
- kasační opravný prostředek zamítl a
 - uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 30 Na podporu svého kasačního opravného prostředku EUIPO vznáší dva důvody vycházející zaprvé z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 a zadruhé z rozpornosti odůvodnění, jakož i nedostatku odůvodnění, pokud jde o použití pojmu „totožnost“.

Argumentace účastníků řízení

- 31 V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku EUIPO tvrdí, že Tribunál měl na základě nesprávného výkladu čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení v bodě 37 napadeného rozsudku za to, že toto ustanovení se může uplatnit pouze v případě, že starší ochranná známka a ochranná známka přihlašovaná jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky jsou totožné, a nikoli pouze podobné.
- 32 Cílem čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení je totiž podle EUIPO zabránit zneužití ochranné známky jednatelem majitele této ochranné známky, jelikož jednatel může využít znalostí a zkušeností získaných v průběhu obchodního vztahu s tímto majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic, jež vynaložil sám uvedený majitel. Takové využití znalostí a neoprávněné těžení se přitom neomezuje na zápis a užívání totožné ochranné známky, ale rovněž nastává, když má jednatel v úmyslu zneužít podstatné prvky starší ochranné známky.
- 33 Tvzeními uvedenými v bodech 25 a 26 napadeného rozsudku se Tribunál údajně dopustil nesprávného výkladu, který je v rozporu s cílem sledovaným čl. 8 odst. 3 téhož nařízení. Jak vyplývá z bodu 25 tohoto rozsudku, Tribunál měl správně za to, že toto ustanovení vyžaduje, aby mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, existoval přímý vztah, a že si takový vztah lze představit pouze v případě, že dotčené ochranné známky „si vzájemně odpovídají“. Tribunál však tím, že z této poznámky v bodě 26 uvedeného rozsudku vyvodil, že ochranné známky musí být totožné, aby došlo ke zneužití, popřel jeden ze základů práva ochranných známek, podle něhož lze existenci vztahu mezi dvěma označeními prokázat v různých stupních podobnosti s ohledem na všechny ostatní okolnosti projednávané věci, a nikoli pouze v případě totožnosti.
- 34 S ohledem na cíl sledovaný čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je relevantním kritériem pro účely použití tohoto ustanovení hospodářská nebo obchodní rovnocennost ochranných známek analyzovaných jako celek. Je třeba posoudit, zda přihlašovaná ochranná známka v podstatě odpovídá starší ochranné známce. V tomto ohledu je dostačující, že se dotčená označení shodují v prvcích, které v zásadě tvoří rozlišovací způsobilost starší ochranné známky.
- 35 Takový teleologický výklad není v rozporu s doslovným výkladem čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení.

- 36 Jak v této souvislosti Tribunál uvedl v napadeném rozsudku, toto ustanovení na rozdíl od čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení a jeho čl. 8 odst. 5 pro účely jeho použití výslovně neuvádí stupeň blízkosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Unijní zákonodárce tedy neměl v úmyslu uvést, že se čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení musí omezit pouze na případy striktní totožnosti ochranných známek, jakož i výrobků a služeb, na které se vztahují.
- 37 Toto ustanovení se naopak odvolává na znění článku 6 *septies* Pařížské úmluvy. Zdá se přitom, že vysvětlení poskytnuté v přípravných pracích k této úmluvě podporuje výklad, podle kterého uvedené ustanovení zahrnuje označení a výrobky, které nejsou striktně, ale v zásadě totožné, tj. obchodně a hospodářsky rovnocenné. Zatímco uvedená úmluva definovala minimální normy ochrany, Tribunál přiznal čl. 8 odst. 3 téhož nařízení rozsah, který přiznává majitelům ochranných známek nižší ochranu, než jsou úrovně ochrany stanovené článkem 6 *septies* Pařížské úmluvy.
- 38 Kromě toho výklad, který Tribunál provedl v bodech 27 až 35 napadeného rozsudku, pokud jde o přípravné práce na ustanovení obsaženém v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení, je rozporuplný, jelikož zejména s odkazem na skutečnost, že pracovní skupina odmítla několik návrhů týkajících se doplnění výrazu „podobné ochranné známky“ do znění tohoto ustanovení, Tribunál vyvodil, že unijní normotvůrce měl v úmyslu omezit použití uvedeného ustanovení pouze na totožné ochranné známky, zatímco samotný pojem „totožnost“ ve znění tohoto ustanovení rovněž chybí.
- 39 Kromě toho argument, který Tribunál uvádí v bodě 35 tohoto rozsudku, podle něhož není namístě argumentovat přípravnými pracemi na Pařížské úmluvě s ohledem na nejednoznačnost znění článku 6 *septies* této úmluvy, je rovněž rozporuplný. Závěr, ke kterému Tribunál dospěl v uvedeném rozsudku, se totiž odchyluje od závěru, ke kterému Tribunál dospěl v rozsudku ze dne 13. dubna 2011, *Safariland v. OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171, bod 61). Je tedy zjevné, že znění čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení není dostatečně jasné, aby bylo možno uvést, že odkaz na pojem „totožnost“ je jednoznačný.
- 40 Vzhledem k tomu, že cílem čl. 8 odst. 3 téhož nařízení je zabránit tomu, aby jednatel využil znalosti a zkušenosti získané v průběhu obchodního vztahu s uvedeným majitelem, a tudíž neprávem těžil z úsilí a investic, které vynaložil sám oprávněný majitel ochranné známky, není nutno vymezit přesný stupeň podobnosti mezi dotčenými označeními nebo stanovit jasné meze situací, ve kterých by se toto ustanovení mělo použít.
- 41 Přístup Tribunálu zbavuje tento důvod pro zamítnutí pružnosti nezbytné pro přizpůsobení jeho rozsahu různým způsobům, jimiž by se jednatel mohl pokusit zneužít ochrannou známku svého mandanta, jak ukazuje i projednávaná věc, v níž jednatel požádal o zápis pouze první části starší ochranné známky jako ochranné známky Evropské unie přehozením slov „MINERAL MAGIC“ a vynecháním názvu výrobce.
- 42 Ačkoli by taková situace, jaká nastala v projednávané věci, mohla spadat pod neexistenci dobré víry, a tudíž vést k uplatnění důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, tato okolnost však podle EUIPO nesevčí ve prospěch restriktivního výkladu čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení. Rozhodnutí unijního normotvůrce stanovit odlišný důvod v případě nepovolených přihlášek k zápisu ze strany jednatelů nebo zástupců majitele starší ochranné známky lze vysvětlit nutností jednat v tomto ohledu co nejdříve, aniž je nutné tomuto majiteli uložit povinnost vyčkat, až bude přihlašovaná ochranná známka zapsána, aby se mohl domáhat jejího zrušení.
- 43 Společnost John Mills tvrdí, že argumentace EUIPO vychází z nesprávného přístupu, podle něhož jelikož čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení neobsahuje výslovnou podmínku totožnosti nebo podobnosti označení, je toto ustanovení v tomto ohledu neutrální, a doslovný výklad uvedeného ustanovení je tudíž v souladu s teleologickým výkladem tohoto ustanovení umožňujícím srovnat kolidující ochranné známky na základě jejich pouhé podobnosti.

- 44 I když totéž ustanovení výslovně nepoužívá výrazy „totožné nebo podobné“, jak znění článku 6 *septies* Pařížské úmluvy, tak znění čl. 8 odst. 3 téhož nařízení, které zmiňuje pouze „[danou] ochrannou známku“, podle všeho vylučují ochranné známky, které jsou pouze podobné. Posledně uvedené ustanovení tedy umožňuje vyhovět, jak právem konstatoval Tribunál v bodech 24 a 25 napadeného rozsudku, pouze námitkám založeným na totožnosti ochranné známky, jejíž zápis je požadován jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky, s ochrannou známkou, jejímž majitelem je údajný mandant.
- 45 Tribunál správně uvedl jednak v bodech 26 až 35 napadeného rozsudku, že takový přístup podporují přípravné práce, jakož i ostatní jazykové verze dotčeného ustanovení, a jednak v bodě 36 uvedeného rozsudku, že okolnost, že podmínka týkající se podobnosti je výslovně uvedena v jiných ustanoveních nařízení č. 207/2009, představuje dodatečnou indicii, že čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení nevyžaduje, aby taková podmínka byla splněna.
- 46 Kromě toho EUIPO nemůže účinně vycházet z rozsudku ze dne 13. dubna 2011, *Safariland v. OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171) na podporu výkladu, jehož se dovolává. Nejenže tento rozsudek Tribunálu nezavazuje Soudní dvůr, ale jeho relevantní bod, a sice jeho bod 61, neobsahuje žádnou diskusi o otázce dotčené v rámci projednávaného kasačního opravného prostředku. Jak vyplývá z bodu 74 uvedeného rozsudku, Tribunál nerozhodoval o otázce, zda ochranné známky musí být totožné nebo podobné, jelikož žaloba nebyla úspěšná z toho důvodu, že nebyla splněna podmínka týkající se existence vztahu zastoupení.
- 47 Kromě toho v rámci teleologického přístupu, který EUIPO uvádí na podporu rozšířeného pojetí čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení, poskytuje pouze vyhýbavou definici požadovaných podmínek. EUIPO totiž současně tvrdí, že pro účely použití tohoto ustanovení stačí, aby se označení shodovala s prvky, které tvoří hlavně rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, a není nezbytné *a priori* definovat přesný stupeň podobnosti mezi označeními.
- 48 Takové úvahy jsou nesprávné. Zprvce posouzení rozlišovací způsobilosti není abstraktním posouzením, ale musí být provedeno z hlediska relevantního spotřebitele. Tímto spotřebitelem je přitom spotřebitel ze země, v níž je starší ochranná známka zapsána, což vyvolává obtíže při dokazování, pokud jde o pochopení této ochranné známky a o stupeň rozlišovací způsobilosti shodného prvku.
- 49 Z druhého kritéria vznesená EUIPO pro účely použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 jsou širší než kritéria používaná zejména v rámci posouzení podobných ochranných známek vedoucích k nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, jelikož stačí pouhá shoda, nikoli podobnost, ani se nevyžaduje nebezpečí záměny.
- 50 Tato kritéria jsou rovněž širší než kritéria stanovená v čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, který přiznává rozšířenou ochranu ochranným známkám s dobrým jménem v Unii, jelikož uvedená kritéria nevyžadují dobré jméno v rámci Unie, ale pouze zápis v zemi, která je smluvní stranou Pařížské úmluvy, a dále ani nevyžadují, aby bylo neprávem těženo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky.
- 51 Zatřetí kritéria navrhovaná EUIPO neumožňují zaručit právní jistotu a vyvolávají problémy s důkazy. Účinkem požadavku spojeného s označeními, která se shodují s prvky, které v zásadě tvoří rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, je, že se účastníci řízení před EUIPO, jakož i EUIPO samotný setkávají s nemožným úkolem spočívajícím v pokusu o určení označení, která mohou být zapsána v Unii, zejména z toho důvodu, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se týká ochranných známek, které mohou být uvedeny ve stovkách rejstříků ochranných známek třetích zemí.
- 52 S ohledem na tyto obtíže EUIPO podle společnosti John Mills tvrdí, že lze nezohlednit požadavek na totožnost nebo podobnost ochranných známek, a soustředit se na pouhou skutečnost, zda jednatel nebo zástupce napodobil či zneužil ochrannou známku mandanta. Unijní normotvůrce přitom za

tímto účelem již stanovil odlišné ustanovení, a sice čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, který se týká neplatnosti ochranné známky v případě, že přihlašovatel nebyl v době podání přihlášky ochranné známky v dobré víře.

- 53 Začtvrté na základě teleologického přístupu je třeba omezit působnost čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení na zvláštní případ, v němž by se jednatel nebo zástupce snažil zapsat „[danou] ochrannou známku“, a sice starší ochrannou známku, a nikoli jinou ochrannou známku, aniž jeho jednání může být odůvodněno. Tento přístup usnadňuje použití tohoto ustanovení a umožňuje podnikům i EUIPO předvídat pravděpodobné důsledky sporu na základě tohoto ustanovení.

Závěry Soudního dvora

- 54 Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku EUIPO Tribunálu vytýká, že porušil čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, když toto ustanovení vyložil v tom smyslu, že zahrnuje pouze případ, kdy jsou starší ochranná známka a ochranná známka, jejíž zápis podal jednatel nebo zástupce majitele starší ochranné známky, totožné.
- 55 V tomto ohledu je třeba připomenout, že z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že výklad ustanovení unijního práva vyžaduje, aby bylo zohledněno nejen znění takového ustanovení, ale i kontext, do něhož spadá, jakož i cíle a účel, které sleduje akt, jehož je součástí. Historie vzniku ustanovení unijního práva může rovněž poskytnout informace relevantní pro jeho výklad [rozsudek ze dne 25. června 2020, A a další (Větrné elektrárny v Aalter a Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, bod 37 a citovaná judikatura].
- 56 Pokud jde zaprvé o znění čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení, je třeba uvést, že toto ustanovení pouze stanoví, že na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.
- 57 I když znění uvedeného ustanovení naznačuje úzký vztah mezi „[danou]“ starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele starší ochranné známky, totéž ustanovení však výslovně neupřesňuje, jak v podstatě uvedl Tribunál v bodě 24 napadeného rozsudku, zda se použije pouze tehdy, je-li ochranná známka přihlášená tímto jednatelům nebo zástupcem totožná se starší ochrannou známkou, anebo zda se uvedené ustanovení může rovněž vztahovat na případy, kdy jsou kolidující ochranné známky podobné.
- 58 Pokud jde zadruhé o genezi čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení, z přípravných prací k tomuto ustanovení vyplývá, že jak Tribunál připomněl v bodech 26 až 31 napadeného rozsudku a jak rovněž uvedl generální advokát v bodech 27 až 30 svého stanoviska, unijní normotvůrce v něm vskutku výslovně odmítl uvést, že se použije v případě podobnosti mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele starší ochranné známky.
- 59 Tribunálu však rovněž příslušelo, aby zohlednil skutečnost, že unijní normotvůrce neměl v úmyslu v tomto ustanovení použít ani výslovný odkaz na totožnost starší ochranné známky s ochrannou známkou, o kterou žádal jednatel nebo zástupce majitele starší ochranné známky, jak bylo uvedeno v předběžném návrhu nařízení týkajícího se ochranné známky Unie.
- 60 Dále Tribunál nemohl mít na rozdíl od toho, co uvedl v bodě 30 napadeného rozsudku, za to, že okolnost, že unijní normotvůrce dvakrát výslovně odmítl uvést skutečnost, že se dotyčné ustanovení použije v případě podobných ochranných známek, dostatečně prokazuje jeho úmysl v tomto ohledu, jelikož přípravné práce neuvádějí důvody pro odmítnutí takového odkazu na podobnost dotčených ochranných známek.

- 61 Z toho vyplývá, že z přípravných prací k čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nelze vyvodit, že z důvodu chybějící zmínky v tomto ustanovení o podobnosti mezi starší ochrannou známkou a ochrannou známkou podanou jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky by měla být působnost uvedeného ustanovení omezena pouze na případy totožnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 62 Z přípravných prací naproti tomu vyplývá, že čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení vyjadřuje volbu unijního normotvůrce v podstatě převzít článek 6 *septies* odst. 1 Pařížské úmluvy.
- 63 V tomto ohledu je třeba uvést, že dokument Rady č. 11035/82 ze dne 1. prosince 1982 týkající se mimo jiné závěrů pracovní skupiny o návrhu nařízení o ochranné známce Společenství, o který se Tribunál opírá zejména v bodě 32 napadeného rozsudku, uvádí, že tato skupina souhlasila s tím, aby ustanovení uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 bylo vykládáno tak, že se použije ve smyslu článku 6 *septies* této úmluvy.
- 64 Kromě toho je Unie, jelikož je smluvní stranou Dohody TRIPS, povinna vykládat své právní předpisy o ochranných známkách v co největším rozsahu ve světle znění a účelu této Dohody (rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 42 a citovaná judikatura). Konkrétně čl. 2 odst. 1 Dohody TRIPS stanoví, že pokud jde o části II, III a IV této Dohody, budou Členové dodržovat články 1 až 12 a 19 Pařížské úmluvy.
- 65 Z toho vyplývá, že pokud jde o výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, je třeba zohlednit článek 6 *septies* této úmluvy.
- 66 V tomto ohledu ve znění ve francouzském jazyce, které je v souladu s článkem 29 uvedené úmluvy závazné, článek 6 *septies* téže úmluvy pro účely označení starší ochranné známky, pokud je přihláška k zápisu podána jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky jeho vlastním jménem, vskutku používá výraz „tato známka“.
- 67 Tribunál však nemohl pouze na základě tohoto konstatování a bez dalšího odůvodnění tvrdit, jak učinil v bodě 34 napadeného rozsudku, že toto ustanovení Pařížské úmluvy, tak jak je formulováno, nemůže být vykládáno jinak než v tom smyslu, že starší ochranná známka a ochranná známka, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele starší ochranné známky, jsou totožné, a v bodě 35 tohoto rozsudku z toho vyvodit, že s ohledem na absenci nejednoznačnosti znění článku 6 *septies* této úmluvy nebylo třeba přihlídnout k přípravným pracím k této úmluvě.
- 68 Z aktů Lisabonské konference, která se konala ve dnech 6. až 31. října 1958 za účelem revize Pařížské úmluvy a během níž byl do ní vložen tento článek 6 *septies*, totiž vyplývá, že se toto ustanovení může rovněž vztahovat na ochrannou známku přihlašovanou jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky, je-li tato přihlašovaná ochranná známka podobná uvedené starší ochranné známce (akty Lisabonské konference, s. 681).
- 69 Z toho vyplývá, že nelze přijmout výklad, podle kterého by vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nezmiňuje totožnost nebo podobnost starší ochranné známky a ochranné známky přihlášené k zápisu jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky, bylo použití uvedeného ustanovení omezeno pouze na případ, že kolidující ochranné známky jsou totožné, s vyloučením jakéhokoli jiného faktoru.
- 70 Zatřetí by takový výklad měl za následek zpochybnění obecné systematiky tohoto nařízení, jelikož by vedl k tomu, že majitel starší ochranné známky by byl zbaven možnosti podat na základě čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 námitky proti zápisu podobné ochranné známky jeho jednatelem nebo zástupcem, zatímco posleďně uvedení jsou v důsledku takového zápisu oprávněni podat námitky zejména na

základě čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení proti pozdější přihlášce původní ochranné známky uvedeným majitelem z důvodu její podobnosti s ochrannou známkou zapsanou jednatelům nebo zástupcem těchto majitelů.

- 71 Začtvrté je výklad, podle kterého čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení rovněž umožňuje majiteli starší ochranné známky podat námitky proti zápisu podobné ochranné známky přihlášené jeho jednatelům nebo zástupcem, podpořen cílem sledovaným tímto ustanovením.
- 72 Jak Tribunál správně uvedl v bodě 25 napadeného rozsudku, cílem tohoto ustanovení je zabránit zneužití starší ochranné známky jednatelům nebo zástupcem majitele této ochranné známky, jelikož posledně uvedení mohou využít znalostí a zkušeností získaných v průběhu obchodního vztahu s tímto majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic, které tento majitel vynaložil.
- 73 Nelze přitom mít za to, že k takovému zneužití může dojít pouze v případech, kdy jsou starší ochranná známka a ochranná známka přihlášená jednatelům nebo zástupcem majitele starší ochranné známky totožné, a nikoli v případech, kdy jsou kolidující ochranné známky podobné.
- 74 Z výše uvedených úvah vyplývá, že se Tribunál tím, že omezil použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 pouze na případ totožnosti starší ochranné známky s ochrannou známkou přihlášenou jednatelům nebo zástupcem majitele starší ochranné známky, s vyloučením podobnosti mezi nimi, dopustil nesprávného právního posouzení.
- 75 Prvním důvodem kasačního opravného prostředku vznesenému EUIPO je proto třeba vyhovět, a napadený rozsudek tedy zrušit, aniž je třeba zkoumat ostatní argumenty vznesené EUIPO na podporu tohoto důvodu kasačního opravného prostředku ani druhý důvod kasačního opravného prostředku.

K žalobě před Tribunálem

- 76 V souladu s článkem 61 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie, je-li kasační opravný prostředek opodstatněný, zruší Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu. Soudní dvůr může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.
- 77 V projednávané věci, zejména s ohledem na okolnost, že žaloba v prvním stupni je založena na jediném žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, rozděleném do tří částí, jež byly předmětem kontradiktorní diskuze před Tribunálem a jejichž přezkum nevyžaduje přijetí žádného dodatečného procesního opatření nebo provedení dokazování, má Soudní dvůr za to, že soudní řízení dovoluje o této žalobě rozhodnout a že je namístě vydat konečné rozhodnutí v této věci.

K první části jediného žalobního důvodu

Argumentace účastníků řízení

- 78 V první části svého jediného žalobního důvodu společnost John Mills odvolacímu senátu vytýká, že ji nesprávně považoval za „jednatele“ nebo „zástupce“ majitele starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009.
- 79 V tomto ohledu měl odvolací senát v bodě 20 sporného rozhodnutí za to, na základě rozsudku ze dne 13. dubna 2011, Safariland v. OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, bod 64), že výrazy „jednatele“ a „zástupce“ uvedené v tomto ustanovení musí být vykládány široce.

- 80 V tomto rozsudku však Tribunál dále konstatoval, že osoba, která podala námitky, nepředložila důkaz o tom, že s přihlašovatelem napadené ochranné známky byla uzavřena dohoda takového typu, jako je dohoda mezi mandantem a jeho zástupcem, ani o tom, že takový vztah ve skutečnosti existoval.
- 81 Za okolností projednávané věci přezkum ujednání distribuční smlouvy mezi společností John Mills a majitelem starší ochranné známky měl vést odvolací senát k závěru, že společnost John Mills nebyla jednatelům tohoto majitele ani nebyla ve smluvním vztahu, na jehož základě by zastupovala zájmy uvedeného majitele.
- 82 EUIPO a společnost Jerome Alexander Consulting tvrdí, že první část jediného žalobního důvodu je neopodstatněná.

Závěry Soudního dvora

- 83 Vzhledem k tomu, že společnost John Mills vytýká odvolacímu senátu, že měl nesprávně za to, že je „jednatel“ majitele starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, je třeba poznamenat, že jak bylo připomenuto v bodě 72 tohoto rozsudku, cílem tohoto ustanovení je zabránit zneužití starší ochranné známky jednatelům nebo zástupcem majitele této ochranné známky, jelikož posledně uvedení mohli využít znalostí a zkušeností získaných v průběhu obchodního vztahu s tímto majitelem, a tedy neprávem těžit z úsilí a investic, které tento majitel vynaložil.
- 84 Z toho vyplývá, že dosažení tohoto cíle vyžaduje široký výklad pojmů „jednatel“ a „zástupce“ ve smyslu uvedeného ustanovení. Toto konstatování týkající se významu podmínky spočívající v postavení přihlašovatele ochranné známky ve vztahu k majiteli starší ochranné známky je mimoto podpořeno skutečností, že podle téhož ustanovení jsou oba tyto pojmy spojeny souřadnou spojkou „nebo“, která svědčí o použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 v různých případech zastupování zájmů jedné strany druhou stranou.
- 85 Odvolací senát tedy mohl v bodě 20 sporného rozhodnutí uvést, aniž se dopustil nesprávného právního posouzení, že tyto pojmy musí být vykládány tak, aby zahrnovaly všechny formy vztahů založených na smluvní dohodě, podle níž jedna ze stran zastupuje zájmy druhé strany, takže pro účely použití tohoto ustanovení stačí, aby mezi stranami existovala dohoda o obchodní spolupráci, která může založit vztah důvěry tím, že přihlašovatelé výslovně nebo implicitně uloží obecnou povinnost důvěry a loajality ve vztahu k zájmům majitele starší ochranné známky.
- 86 V tomto ohledu je třeba uvést, že jak vyplývá ze zjištění odvolacího senátu v bodech 22 a 23 sporného rozhodnutí, mezi společností John Mills a majitelem starší ochranné známky existovala distribuční smlouva, na jejímž základě bylo dohodnuto, že tento majitel dodá výrobky převzaté pod označením „Magic Minerals by Jerome Alexander“ společnosti John Mills a tato posledně uvedená společnost se zaváže distribuovat výrobky uvedeného majitele v rámci Unie a po celém světě. Kromě toho tato smlouva obsahovala ustanovení, na jejichž základě byla společnost John Mills přinejmenším privilegovaným distributorem těchto výrobků, jakož i doložku o zákazu konkurence a ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví majitele starší ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům, což společnost John Mills nezpochybnila. Navíc poslední objednávka, kterou si společnost John Mills objednala od majitele této ochranné známky výrobky „Magic Minerals“, byla datována pouze přibližně dva měsíce před podáním přihlášky napadené ochranné známky.
- 87 Z těchto skutečností vyplývá, že s ohledem na úvahy uvedené v bodě 85 tohoto rozsudku odvolací senát v bodě 25 sporného rozhodnutí správně dospěl k závěru, že společnost John Mills je třeba považovat za „jednatele“ majitele starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009.
- 88 V důsledku toho je třeba první část jediného žalobního důvodu zamítnout jako neopodstatněnou.

Ke druhé části jediného žalobního důvodu

Argumentace účastníků řízení

- 89 Druhou částí jejího jediného žalobního důvodu společnost John Mills vytýká odvolacímu senátu jednak to, že měl nesprávně za to, že k tomu, aby bylo možné se dovolávat čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 stačí, aby starší ochranná známka byla pouze podobná napadené ochranné známce, a nikoli totožná, a jednak rovněž nesprávně přijal vnímání unijní veřejnosti pro účely posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 90 EUIPO a společnost Jerome Alexander Consulting tvrdí, že druhá část jediného žalobního důvodu je neopodstatněná.

Závěry Soudního dvora

- 91 Pokud jde o to, že společnost John Mills vytýká odvolacímu senátu, že měl za to, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se v projednávané věci použije z důvodu podobnosti kolidujících ochranných známek, je třeba uvést, že jak vyplývá z bodů 54 až 74 tohoto rozsudku, toto ustanovení se použije na přihlášky jednatelů nebo zástupců majitele starší ochranné známky jak v případě, že je přihlášená ochranná známka totožná s touto starší ochrannou známkou, tak i v případě, že je jí podobná.
- 92 Dále je třeba poznamenat, že i když použití čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení vyplývá zejména z podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, zvláštní podmínka ochrany zaručené tímto ustanovením spočívá v tom, že přihlášku k zápisu podal jednatel nebo zástupce majitele starší ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu posledně uvedeného majitele, aniž tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil. Podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami pro účely použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se tedy neposuzuje v závislosti na existenci nebezpečí záměny, jelikož tato podmínka je vlastní čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení (obdobně viz rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, EU:C:2009:378, body 34 až 36).
- 93 Pokud ovšem odvolací senát v bodech 34 a 35 sporného rozhodnutí nesprávně posoudil nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami v závislosti na jejich vnímání relevantní unijní veřejností, je třeba poukázat na to, že taková úvaha je v každém případě nadbytečná s ohledem na konstatování, které tento senát učinil v bodě 33 sporného rozhodnutí, podle něhož – aniž to bylo zpochybněno – na základě každého z dotčených označení posuzovaných jako celek musí být tato označení uznána jako podobná.
- 94 Druhou část jediného žalobního důvodu je tudíž třeba zčásti zamítnout jako neopodstatněnou a zčásti odmítnout jako irelevantní.

Ke třetí části jediného žalobního důvodu

Argumentace účastníků řízení

- 95 Ve třetí části svého jediného žalobního důvodu společnost John Mills na straně jedné tvrdí, že odvolací senát měl na základě nesprávného výkladu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 za to, že se toto ustanovení použije nejen tehdy, když výrobky nebo služby, pro které je zápis ochranné známky požadován, a výrobky nebo služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, jsou totožné, ale rovněž tehdy, pokud jsou podobné.

- 96 Na straně druhé, i kdyby existovala totožnost mezi výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, označenými jako „pudr na obličej obsahující minerální látky“, a „kosmetikou“, jakož i „přípravky pro péči o pleť“, na které se vztahuje přihláška napadené ochranné známky, není tomu tak v případě ostatních výrobků, na které se vztahuje tato napadená ochranná známka. Kromě toho posledně uvedené výrobky a výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, nejsou ani podobné, nebo přinejmenším taková podobnost nebyla prokázána.
- 97 EUIPO a společnost Jerome Alexander Consulting tvrdí, že třetí část jediného žalobního důvodu je neopodstatněná.

Závěry Soudního dvora

- 98 Pokud jde o skutečnost, že společnost John Mills odvolacímu senátu vytýká, že měl za to, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je v projednávané věci použitelný, přestože výrobky, na které odkazuje přihláška napadené ochranné známky, nejsou všechny totožné s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, je třeba připomenout, že i když toto ustanovení nezmiňuje výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka přihlášena, je základní funkcí ochranné známky označovat obchodní původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje [rozsudek ze dne 12. září 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, bod 18].
- 99 Z důvodů obdobných důvodům uvedeným v bodech 70 až 73 tohoto rozsudku, které se týkají obecné systematiky tohoto ustanovení, jakož i cíle, který toto ustanovení sleduje, tedy nelze použití uvedeného ustanovení vyloučit z důvodu, že výrobky nebo služby, kterých se týká přihláška k zápisu, a výrobky nebo služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, nejsou totožné, ale jsou podobné.
- 100 Kromě toho je v projednávané věci třeba uvést, že společnost John Mills nezpochybňuje, že výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, označené jako „pudr na obličej obsahující minerální látky“, jsou totožné s „kosmetikou“ a „přípravky pro péči o pleť“, kterých se týká přihláška napadené ochranné známky. Dále v bodě 31 sporného rozhodnutí odvolací senát zejména uvedl, že pokud jde o ostatní výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, mohou se skládat ze stejných složek, jsou často vyráběny týmiž podniky a nabízeny společně v drogériích i ve stejných odděleních maloobchodních prodejen. Z ustálené judikatury Soudního dvora přitom vyplývá, že pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je třeba přihlížet ke všem relevantním faktorům, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo těmito službami. Tyto faktory zahrnují zejména jejich povahu, účel, užívání a konkurenční nebo komplementární charakter (rozsudek ze dne 20. září 2017, The Tea Board v. EUIPO, C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 48 a citovaná judikatura).
- 101 Za těchto podmínek mohl mít odvolací senát na základě skutečností uvedených v tomto bodě 31 správně za to, že tyto jiné výrobky jsou podobné.
- 102 V důsledku toho je třeba třetí část jediného žalobního důvodu zamítnout jako neopodstatněnou.
- 103 Z toho vyplývá, že žaloba musí být zamítnuta v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 104 Na základě čl. 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora je-li kasační prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydá sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhodne o nákladech řízení.

- 105 Podle čl. 138 odst. 1 téhož jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě jeho čl. 184 odst. 1, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 106 Vzhledem k tomu, že EUIPO a společnost Jerome Alexander Consulting požadovaly náhradu nákladů řízení a společnost John Mills neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené EUIPO v souvislosti s tímto kasačním opravným prostředkem a s řízením před Tribunálem, jakož i náklady řízení vynaložené společností Jerome Alexander Consulting v řízení před Tribunálem.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

- 1) **Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2018, John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), se zrušuje.**
- 2) **Žaloba ve věci T-7/17, podaná společností John Mills Ltd proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), ze dne 5. října 2016 (věc R 2087/2015-1), se zamítá.**
- 3) **Společnost John Mills Ltd ponese vlastní náklady řízení a kromě toho nahradí náklady řízení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), které souvisejí s tímto kasačním opravným prostředkem a s řízením před Tribunálem, jakož i náklady řízení společnosti Jerome Alexander Consulting Corp. související s řízením před Tribunálem.**

Podpisy.