



## Συλλογή της Νομολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα)

της 11ης Νοεμβρίου 2020\*

«Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Διαδικασία ανακοπής – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Άρθρο 8, παράγραφος 3 – Πεδίο εφαρμογής – Ταυτότητα ή ομοιότητα του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση με το προγενέστερο σήμα – Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης MINERAL MAGIC – Αίτηση καταχώρισης υποβληθείσα από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήμα MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER»

Στην υπόθεση C-809/18 P,

με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018,

**Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)**, εκπροσωπούμενο από την A. Lukošūtė,

αναιρεσείον,

όπου οι λοιποί διάδικοι είναι οι:

**John Mills Ltd**, με έδρα το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο), εκπροσωπούμενη από τον S. Malynicz, QC,

προσφεύγουσα πρωτοδίκως,

**Jerome Alexander Consulting Corp.**, με έδρα το Surfside (Ηνωμένες Πολιτείες),

παρεμβαίνουσα πρωτοδίκως,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα),

συγκείμενο από τους E. Regan (εισηγητή), πρόεδρο τμήματος, M. Ilešič, E. Juhász, K. Λυκούργο και I. Jarukaitis, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: G. Pitruzzella

γραμματέας: R. Schiano, διοικητικός υπάλληλος,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 16ης Ιανουαρίου 2020,

\* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου 2020,

εκδίδει την ακόλουθη

### Απόφαση

- 1 Με την αίτηση αναίρεσης, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ζητεί την αναίρεση της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Οκτωβρίου 2018, John Mills κατά EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679) (στο εξής: αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση), με την οποία το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 5ης Οκτωβρίου 2016 (υπόθεση R 2087/2015-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Jerome Alexander Consulting Corp. και της John Mills Ltd (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση).

#### Το νομικό πλαίσιο

#### Το διεθνές δίκαιο

- 2 Η Σύμβαση των Παρισίων περί προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπογράφηκε στο Παρίσι στις 20 Μαρτίου 1883, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies*, τόμος 828, αριθ. 11851, σ. 305, στο εξής: Σύμβαση των Παρισίων). Το άρθρο 6 επτάκις της σύμβασης αυτής ορίζει τα εξής:

«1) Εάν ο πράκτωρ ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου ενός σήματος εις μίαν χώραν της Ενώσεως ζητήση, άνευ αδείας του δικαιούχου τούτου, την καταχώρησιν του σήματος τούτου, επ' ονόματί του εις μίαν ή περισσοτέρας των Χωρών της Ενώσεως, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να εναντιωθή εις την αιτηθείσαν καταχώρησιν ή να ζητήση την διαγραφήν ή εάν ο νόμος της χώρας το επιτρέπη την μεταβίβασιν της καταχωρήσεως ταύτης προς όφελός του, εφ' όσον ο πράκτωρ ή ο αντιπρόσωπος ούτος δεν δικαιολογεί τας ενεργείας του.

2) Ο δικαιούχος του σήματος έχει, υπό τας επιφυλάξεις της ανωτέρου παραγράφου 1, το δικαίωμα να εναντιωθή εις την χρησιμοποίησιν του σήματός του, υπό του πράκτορος ή αντιπροσώπου αυτού, εάν δεν έχη επιτρέψει την χρησιμοποίησιν ταύτην.

3) Αι εσωτερικαί νομοθεσίαι, έχουσι την ευχέρειαν να προβλέψωσι μίαν εύλογον προθεσμίαν εντός της οποίας ο δικαιούχος του σήματος θα διεκδικήση τα δικαιώματα τα προβλεπόμενα υπό του παρόντος άρθρου.»

- 3 Το άρθρο 29 της εν λόγω σύμβασης ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής:

«α) Η παρούσα πράξις υπεγράφη εις έν μόνον αντίγραφον εις την γαλλικήν γλώσσαν και κατετέθη παρά τη Κυβερνήσει της Σουηδίας.

β) Επίσημα κείμενα εκδίδονται υπό του Γεν. Δ/ντού κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων Κυβερνήσεων εις την γερμανικήν, αγγλικήν, ισπανικήν, ιταλικήν, πορτογαλικήν και ρωσικήν και εις άλλας γλώσσας τας οποίας δυνατόν να υποδείξη η συνέλευσις.

γ) Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως επί της ερμηνείας των διαφόρων κειμένων επικρατέστερον θα είναι το γαλλικόν κείμενον.

[...]»

- 4 Το άρθρο 2, παράγραφος 1, της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1 Γ της συμφωνίας του Μαρακές για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, εγκριθείσας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθόσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (ΕΕ 1994, L 336, σ. 1) (στο εξής: Συμφωνία TRIPs), προβλέπει τα εξής:

«Για τους σκοπούς των μερών II, III και IV της παρούσας συμφωνίας, τα μέλη εφαρμόζουν τα άρθρα 1 έως 12 και το άρθρο 19 της σύμβασης των Παρισίων (1967).»

### ***Το δίκαιο της Ένωσης***

- 5 Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] (ΕΕ 2009, L 78, σ. 1), με τίτλο «Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου», προβλέπει τα εξής:

«1. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση:

- α) εάν ταυτίζεται με το προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία ζητείται το σήμα, ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα·
- β) εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει προστασίας το προγενέστερο σήμα· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

[...]

3. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου του σήματος, η καταχώριση [σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης] είναι απαράδεκτη όταν τη ζητάει ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος, ιδίω ονόματι και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός εάν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του.

[...]

5. Κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 2, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται επίσης δεκτό για καταχώριση αν ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωρισθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον, στην περίπτωση προγενέστερου [σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης], το σήμα αυτό χαίρει φήμης στην [Ευρωπαϊκή Ένωση] και, στην περίπτωση προγενέστερου εθνικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η δε χρησιμοποίηση, χωρίς νόμιμη αιτία του αιτούμενου σήματος, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα ήταν βλαπτική για τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.»

- 6 Κατά το άρθρο 52 του κανονισμού αυτού, το οποίο επιγράφεται «Απόλυτοι λόγοι ακυρότητας»:
- «1. Ένα [σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης] κηρύσσεται άκυρο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Γραφείο ή μετά από άσκηση ανταγωγής στα πλαίσια αγωγής για παραποίηση/απομίμηση:
- [...]
- β) εάν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος.
- [...]»

### **Το ιστορικό της διαφοράς και η προσβαλλόμενη απόφαση**

- 7 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, η John Mills, προσφεύγουσα πρωτοδίκως, υπέβαλε στο EUIPO αίτηση καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του κανονισμού 207/2009.
- 8 Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση συνίσταται στο λεκτικό σημείο «MINERAL MAGIC» (στο εξής: επίμαχο σήμα).
- 9 Τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος εμπίπτουν στην κλάση 3 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: «Λοσιόν για τα μαλλιά· παρασκευάσματα απόξεσης· σαπούνια· αρωματισμού (προϊόντα)· αιθέρια (έλαια)· καλλυντικά· παρασκευάσματα καθαρισμού και περιποίησης του δέρματος, του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών· αποσμητικά σώματος (είδη αρωματοποιίας)».
- 10 Η αίτηση καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύθηκε στο *Δελτίο κοινοτικών σημάτων* αριθ. 2014/14, της 23ης Ιανουαρίου 2014.
- 11 Στις 23 Απριλίου 2015, η Jerome Alexander Consulting, παρεμβαίνουσα πρωτοδίκως, άσκησε ανακοπή, βάσει του άρθρου 41 του κανονισμού 207/2009, κατά της καταχώρισης του επίμαχου σήματος για τα προϊόντα που παρατίθενται στη σκέψη 9 της παρούσας αποφάσεως.
- 12 Η ανακοπή στηριζόταν στα εξής προγενέστερα σήματα:
- στο λεκτικό αμερικανικό σήμα MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, αριθ. 4274584, για τα ακόλουθα προϊόντα: «Πούδρα προσώπου με μεταλλικά στοιχεία»,
  - στο μη καταχωρισμένο λεκτικό αμερικανικό σήμα MAGIC MINERALS, για τα ακόλουθα προϊόντα: «Καλλυντικά».
- 13 Προς στήριξη της ανακοπής προβλήθηκαν οι λόγοι που διαλαμβάνονται στο άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009.
- 14 Με απόφαση της 18ης Αυγούστου 2015, το τμήμα ανακοπών απέρριψε την ανακοπή.
- 15 Στις 15 Οκτωβρίου 2015, η Jerome Alexander Consulting άσκησε προσφυγή ενώπιον του EUIPO, δυνάμει των άρθρων 58 έως 64 του εν λόγω κανονισμού.
- 16 Με την προσβαλλόμενη απόφαση, το πρώτο τμήμα προσφυγών του EUIPO (στο εξής: τμήμα προσφυγών) ακύρωσε την απόφαση του τμήματος ανακοπών και απέρριψε, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, την καταχώριση του επίμαχου σήματος.

- 17 Πρώτον, το τμήμα προσφυγών έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Jerome Alexander Consulting δεν στήριξε εν τέλει την ανακοπή της στο μη καταχωρισμένο αμερικανικό σήμα MAGIC MINERALS και ότι επικαλέστηκε επομένως μόνον το λεκτικό αμερικανικό σήμα MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 18 Δεύτερον, το τμήμα προσφυγών μνημόνευσε τον σκοπό του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, που αφορά την αποτροπή του ενδεχομένου αθέμιτης οικειοποίησης σήματος από τον ειδικό πληρεξούσιο του δικαιούχου του, και παρέθεσε επίσης τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να γίνει δεκτή η ανακοπή βάσει της διάταξης αυτής, δηλαδή ο ανακόπτων να είναι ο δικαιούχος του προγενεστέρου σήματος, ο αιτών την καταχώριση του σήματος να είναι ή να ήταν ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου αυτού, η αίτηση καταχώρισης να έχει υποβληθεί επ' ονόματι του ως άνω ειδικού πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου και χωρίς να υπάρχουν θεμιτοί λόγοι που να δικαιολογούν την πράξη του ειδικού πληρεξουσίου ή του αντιπροσώπου και η αίτηση καταχώρισης να αφορά πανομοιότυπα ή παρόμοια σημεία και προϊόντα.
- 19 Τρίτον, το τμήμα προσφυγών εξέτασε συγκεκριμένα αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις αυτές ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή με βάση το άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού. Κατ' αρχάς, όσον αφορά την ύπαρξη σχέσης ειδικού πληρεξουσίου/εντολέα, το τμήμα προσφυγών υπογράμμισε ότι οι όροι «ειδικός πληρεξούσιος» και «αντιπρόσωπος» έπρεπε να ερμηνευθούν ευρέως.
- 20 Εν προκειμένω, διαπίστωσε ότι η σύμβαση διανομής μεταξύ των διαδίκων προέβλεπε ότι η John Mills θα αναλάμβανε τη διανομή των προϊόντων της Jerome Alexander Consulting στην Ένωση. Επισήμανε επίσης ότι η σύμβαση περιείχε όρους που αφορούσαν τον αποκλειστικό χαρακτήρα της, ρήτρα μη ανταγωνισμού, καθώς και όρους για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Jerome Alexander Consulting. Εκτίμησε ότι τα προσκομισθέντα από την Jerome Alexander Consulting αποδεικτικά στοιχεία, δηλαδή δελτία παραγγελίας, εκ των οποίων ένα έφερε ημερομηνία κατά δύο μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης του επίμαχου σήματος, αποδείκνυαν την ύπαρξη σημαντικής εμπορικής σχέσης που υπερέβαινε την απλή συνήθη σχέση μεταξύ προμηθευτή και διανομέα. Δέχθηκε, ως εκ τούτου, την ύπαρξη πραγματικής, ενεργού και διαρκούς εμπορικής σχέσης, η οποία γεννά γενική υποχρέωση εμπιστοσύνης και πίστης, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του επίμαχου σήματος και ότι η John Mills ήταν «ειδικός πληρεξούσιος», υπό την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009.
- 21 Τέταρτον, το τμήμα προσφυγών τόνισε ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του ως άνω κανονισμού αφορά, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τα συγκρινόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα, και εκείνες στις οποίες είναι παρόμοια. Επισήμανε ότι, εν προκειμένω, τα προϊόντα τα οποία καλύπτονταν από τα αντιπαρατιθέμενα σημεία ήταν πανομοιότυπα, καθόσον τα «καλλυντικά» που κάλυπτε το επίμαχο σήμα περιλάμβαναν την «πούδρα προσώπου με μεταλλικά στοιχεία», την οποία κάλυπτε το προγενέστερο σήμα, ή ήταν παρόμοια, καθόσον τα άλλα προϊόντα που καλύπτονταν από το επίμαχο σήμα παρουσίαζαν κοινά στοιχεία με εκείνα που καλύπτονταν από το προγενέστερο σήμα, διότι ήταν δυνατόν να αποτελούνται από πανομοιότυπα συστατικά, παρασκευάζονταν συχνά από τις ίδιες εταιρίες και προσφέρονταν από κοινού σε καταστήματα φαρμακευτικών και καλλυντικών ειδών και στους ίδιους διαδρόμους των καταστημάτων λιανικής πώλησης.
- 22 Όσον αφορά τα αντιπαρατιθέμενα σημεία, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι ήταν παρόμοια. Κατ' αρχάς, επισήμανε την εντυπωσιακή ομοιότητα μεταξύ, αφενός, των δύο πρώτων λεκτικών στοιχείων, ήτοι του «magic» και του «minerals», του προγενέστερου σήματος και, αφετέρου, των λεκτικών στοιχείων του επίμαχου σήματος.

- 23 Εν συνεχεία, τόνισε ότι το προγενέστερο σήμα μπορούσε να γίνει αντιληπτό από το ενδιαφερόμενο κοινό της Ένωσης ως αποτελούμενο από δύο στοιχεία. Αφενός, το στοιχείο «by jerome alexander» θα γινόταν αντιληπτό ως προσδιορισμός της μητρικής εταιρίας, ήτοι της υπεύθυνης για το προϊόν οντότητας, και, αφετέρου, το στοιχείο «magic minerals» θα γινόταν κατά πάσα πιθανότητα αντιληπτό ως προσδιορισμός του ίδιου του προϊόντος ή της σειράς προϊόντων.
- 24 Τέλος, κατά την κρίση του, το γεγονός ότι το United States Patent and Trademark Office (USPTO, Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) δεν προέβαλε αντίρρηση στην καταχώριση του σήματος MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, παρά την ύπαρξη του σήματος MINERAL MAGIC COSMETICS, δεν σήμαινε παρά ταύτα ότι δεν υπήρχε κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ τους. Το τμήμα προσφυγών επισήμανε, ειδικότερα, ότι ο δικαιούχος του σήματος MINERAL MAGIC COSMETICS έπρεπε να ασκήσει ανακοπή συναφώς. Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των προεκτεθέντων, το τμήμα προσφυγών δέχθηκε την ανακοπή με βάση το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009.

### **Η διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση**

- 25 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 5 Ιανουαρίου 2017, η John Mills άσκησε προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της προσβαλλόμενης αποφάσεως.
- 26 Προς στήριξη της προσφυγής της, προέβαλε έναν μόνο λόγο ακυρώσεως, ο οποίος αφορούσε παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 και υποδιαιρούνταν σε τρία σκέλη. Το πρώτο στηριζόταν στο ότι το τμήμα προσφυγών εσφαλμένως θεώρησε ότι η John Mills ήταν «ειδικός πληρεξούσιος» ή «αντιπρόσωπος», υπό την έννοια της διάταξης αυτής, του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος. Στο πλαίσιο του δεύτερου σκέλους, η John Mills υποστήριξε ότι το τμήμα προσφυγών υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή ακόμη και αν τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι απλώς παρόμοια και όχι πανομοιότυπα. Το τρίτο σκέλος θεμελιωνόταν στο ότι το τμήμα προσφυγών έκρινε εσφαλμένως ότι η προαναφερθείσα διάταξη έχει εφαρμογή ακόμη και όταν τα καλυπτόμενα από το προγενέστερο σήμα προϊόντα δεν είναι πανομοιότυπα με εκείνα που καλύπτονται από το επίμαχο σήμα.
- 27 Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο, στηριζόμενο μόνο στο δεύτερο σκέλος, δέχθηκε τον μόνο λόγο ακυρώσεως και, κατά συνέπεια, ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

### **Αιτήματα των διαδίκων**

- 28 Το EUIPO ζητεί από το Δικαστήριο:
- να ανατρέψει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και
  - να καταδικάσει τη John Mills στα δικαστικά έξοδα.
- 29 Η John Mills ζητεί από το Δικαστήριο:
- να απορρίψει την αίτηση ανατρέψεως και
  - να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

## Επί της αιτήσεως αναιρέσεως

- 30 Προς στήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως, το EUIPO προβάλλει δύο λόγους, ο πρώτος εκ των οποίων αφορά παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 και ο δεύτερος αντιφατική αιτιολογία, καθώς και έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την εφαρμογή της έννοιας του «πανομοιότυπου».

## Επιχειρήματα των διαδίκων

- 31 Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, το EUIPO υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο στηρίχθηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, προκειμένου να κρίνει, στη σκέψη 37 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι η διάταξη αυτή μπορεί να έχει εφαρμογή μόνον αν το προγενέστερο σήμα και το σήμα του οποίου την καταχώριση ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος είναι πανομοιότυπα και όχι απλώς παρόμοια.
- 32 Ειδικότερα, το άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού αποσκοπεί στην αποτροπή του ενδεχομένου αθέμιτης οικειοποίησης σήματος από τον ειδικό πληρεξούσιο του δικαιούχου του σήματος αυτού, δεδομένου ότι ο ειδικός πληρεξούσιος μπορεί να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την πείρα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης που τον συνδέει με τον εν λόγω δικαιούχο και, ως εκ τούτου, να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τις προσπάθειες που κατέβαλε και την επένδυση στην οποία προέβη ο δικαιούχος. Εκμετάλλευση γνώσεων και αθέμιτο όφελος δεν υφίστανται όμως μόνο στο πλαίσιο της καταχώρισης και της χρήσης πανομοιότυπου σήματος, αλλά και όταν ο ειδικός πληρεξούσιος προτίθεται να οικειοποιηθεί αθέμιτα τα ουσιώδη στοιχεία του προγενέστερου σήματος.
- 33 Κατά το EUIPO, το Γενικό Δικαστήριο, με τις κρίσεις που διατυπώνει στις σκέψεις 25 και 26 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία, η οποία θίγει τον σκοπό που επιδιώκει το άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού. Όπως προκύπτει από τη σκέψη 25 της ως άνω αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι η διάταξη αυτή απαιτεί να υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ του προγενέστερου σήματος και του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και ότι η σχέση αυτή μπορεί να νοηθεί μόνον αν υπάρχει «αντιστοιχία» μεταξύ των επίμαχων σημάτων. Εντούτοις, το συμπέρασμα που συνήγαγε το Γενικό Δικαστήριο από την παρατήρηση αυτή, στη σκέψη 26 της εν λόγω αποφάσεως, ότι τα σήματα πρέπει να είναι πανομοιότυπα για να υπάρχει αθέμιτη οικειοποίηση, έρχεται σε αντίθεση με ένα από τα θεμέλια του δικαίου των σημάτων, κατά το οποίο η ύπαρξη σχέσης μεταξύ δύο σημείων μπορεί να αποδειχθεί με διάφορους βαθμούς ομοιότητας, λαμβανομένων υπόψη όλων των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, και όχι μόνο σε περίπτωση ταυτότητας.
- 34 Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού που επιδιώκει το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, το κατάλληλο κριτήριο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής είναι η ισοδυναμία, από οικονομικής ή εμπορικής απόψεως, των υπό εξέταση σημάτων στο σύνολό τους. Πρέπει να εκτιμηθεί αν το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση αντιστοιχεί, κατ' ουσίαν, στο προγενέστερο σήμα. Συναφώς, αρκεί τα επίμαχα σημεία να συμπίπτουν με στοιχεία στα οποία συνίσταται κατ' ουσίαν ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος.
- 35 Μια τέτοια τελολογική ερμηνεία δεν συγκρούεται με τη γραμματική ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του ως άνω κανονισμού.
- 36 Όπως παρατήρησε το Γενικό Δικαστήριο στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η διάταξη αυτή, σε αντίθεση με το άρθρο 8, παράγραφος 1, και με το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού, δεν προσδιορίζει ρητώς τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής της. Επομένως, πρόθεση του νομοθέτη της Ένωσης δεν ήταν να επισημάνει ότι η

εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού πρέπει να περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου υφίσταται απόλυτη ταύτιση μεταξύ των σημάτων καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτά αφορούν.

- 37 Αντιθέτως, κατά το EUIPO, η εν λόγω διάταξη επαναλαμβάνει το γράμμα του άρθρου 6 επτάκις της Σύμβασης των Παρισίων. Η δε εξήγηση που παρέχεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες της σύμβασης αυτής φαίνεται να στηρίζει ερμηνεία κατά την οποία η ως άνω διάταξη περιλαμβάνει τα σημεία και τα προϊόντα που δεν είναι υπό αυστηρούς, αλλά υπό ουσιαστικούς όρους πανομοιότυπα, ήτοι ισοδύναμα από εμπορικής και οικονομικής απόψεως. Ενώ η εν λόγω σύμβαση καθορίζει τους ελάχιστους κανόνες προστασίας, το Γενικό Δικαστήριο προσέδωσε στο άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 περιεχόμενο το οποίο παρέχει στους δικαιούχους σημάτων προστασία μικρότερη από τα επίπεδα προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 6 επτάκις της Σύμβασης των Παρισίων.
- 38 Εξάλλου, κατά το EUIPO, η εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου ερμηνεία, στις σκέψεις 27 έως 35 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, των προπαρασκευαστικών εργασιών της διάταξης του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού είναι αντιφατική, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, επικαλούμενο το γεγονός ότι η ομάδα εργασίας είχε απορρίψει πολλές προτάσεις σχετικά με την προσθήκη του όρου «παρόμοια σήματα» στο γράμμα της διάταξης, το Γενικό Δικαστήριο συνήγαγε εξ αυτού ότι ο νομοθέτης της Ένωσης είχε την πρόθεση να περιορίσει την εφαρμογή της ως άνω διάταξης μόνο στα πανομοιότυπα σήματα, ενώ η έννοια του «ταυτόσημου» ωσαύτως δεν περιλαμβάνεται στο γράμμα της ίδιας διάταξης.
- 39 Επιπλέον, κατά το EUIPO, η θέση που διατύπωσε το Γενικό Δικαστήριο, στη σκέψη 35 της απόφασης αυτής, ότι δεν πρέπει να αντληθεί επιχείρημα από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης των Παρισίων, δεδομένης της σαφήνειας του γράμματος του άρθρου 6 επτάκις αυτής, είναι επίσης αντιφατική. Συγκεκριμένα, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το Γενικό Δικαστήριο με την εν λόγω απόφαση αποκλίνει από εκείνο στο οποίο κατέληξε το ίδιο δικαστήριο με την απόφαση της 13ης Απριλίου 2011, *Safariland κατά ΓΕΕΑ – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171, σκέψη 61). Επομένως, είναι προφανές ότι το γράμμα του άρθρου 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού δεν είναι αρκούντως σαφές ώστε να θεωρηθεί ότι η αναφορά στην έννοια του «ταυτόσημου» δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης.
- 40 Δεδομένου ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του ίδιου κανονισμού αποσκοπεί στο να εμποδίσει τον ειδικό πληρεξούσιο να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την πείρα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης με τον εν λόγω δικαιούχο και, ως εκ τούτου, να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τις προσπάθειες που κατέβαλε και την επένδυση στην οποία προέβη ο ίδιος ο νόμιμος δικαιούχος του σήματος, δεν είναι, κατά το EUIPO, αναγκαίο να καθοριστεί ο ακριβής βαθμός ομοιότητας μεταξύ των οικείων σημείων ή να οριοθετηθούν με σαφήνεια οι περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη αυτή.
- 41 Η προσέγγιση του Γενικού Δικαστηρίου στερεί από τον λόγο αυτόν απαραδέκτου της καταχώρισης την αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής του στους διάφορους τρόπους με τους οποίους ένας ειδικός πληρεξούσιος θα μπορούσε να επιχειρήσει να οικειοποιηθεί αθέμιτα το σήμα από τον εντολέα του, όπως προκύπτει από την παρούσα υπόθεση, στο πλαίσιο της οποίας ο ειδικός πληρεξούσιος ζήτησε την καταχώριση, ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνον του πρώτου μέρους του προγενέστερου σήματος, αντιστρέφοντας τις λέξεις «MINERAL MAGIC» και παραλείποντας την επωνυμία του παραγωγού.
- 42 Μολονότι μια κατάσταση όπως η επίμαχη εν προκειμένω μπορούσε να εμπίπτει στην κακοπιστία και, ως εκ τούτου, να συνεπάγεται την εφαρμογή του λόγου ακυρότητας του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009, τούτο δεν αποτελεί, εντούτοις, επιχείρημα υπέρ της συσταλτικής ερμηνείας του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού. Η επιλογή του



νομοθέτη της Ένωσης να προβλέψει χωριστό λόγο σε περίπτωση αιτήσεων καταχώρισης που υποβάλλονται από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος χωρίς να έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του εξηγείται από την ανάγκη να ενεργήσει συναφώς ο ως άνω δικαιούχος το συντομότερο δυνατόν, χωρίς να είναι αναγκαίο να υποχρεωθεί να αναμείνει μέχρι να καταχωρισθεί το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακύρωσή του.

- 43 Η John Mills υποστηρίζει ότι η επιχειρηματολογία του EUIPO στηρίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία, κατά την οποία, δεδομένου ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού δεν περιέχει τη ρητή προϋπόθεση της ταυτότητας ή της ομοιότητας των σημείων, η διάταξη αυτή είναι ουδέτερη ως προς το ζήτημα αυτό και, ως εκ τούτου, η γραμματική ερμηνεία της εν λόγω διατάξεως συνάδει προς μια τελολογική ερμηνεία της, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημάτων με βάση την απλή ομοιότητά τους.
- 44 Μολονότι η ίδια αυτή διάταξη δεν χρησιμοποιεί ρητώς τους όρους «ταυτόσημα ή παρόμοια», τόσο το γράμμα του άρθρου 6 επτάκις της Σύμβασης των Παρισίων όσο και το γράμμα του άρθρου 8, παράγραφος 3, του ίδιου κανονισμού, μνημονεύοντας μόνον το «σήμα», φαίνεται, κατά την John Mills, να αποκλείουν τα απλώς παρόμοια σήματα. Επομένως, η τελευταία αυτή διάταξη επιτρέπει να γίνει δεκτή, όπως ορθώς διαπίστωσε το Γενικό Δικαστήριο στις σκέψεις 24 και 25 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, μόνον ανακοπή που στηρίζεται στην ταυτότητα μεταξύ του σήματος του οποίου την καταχώριση ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος και του σήματος του οποίου ο φερόμενος εντολέας είναι δικαιούχος.
- 45 Κατά την John Mills, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς επισήμανε, αφενός, με τις σκέψεις 26 έως 35 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι μια τέτοια ερμηνεία στηρίζεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες καθώς και σε άλλες γλωσσικές αποδόσεις της επίμαχης διάταξης και, αφετέρου, με τη σκέψη 36 της εν λόγω αποφάσεως, ότι το γεγονός ότι η προϋπόθεση που αφορά την ομοιότητα περιλαμβάνεται ρητώς σε άλλες διατάξεις του κανονισμού 207/2009 συνιστά πρόσθετη ένδειξη περί του ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού δεν απαιτεί να πληρούνται τέτοια προϋπόθεση.
- 46 Επιπλέον, το EUIPO δεν μπορεί να στηριχθεί λυσιτελώς στην απόφαση της 13ης Απριλίου 2011, Safariland κατά ΓΕΕΑ – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171), προκειμένου να θεμελιώσει την ερμηνεία την οποία προβάλλει. Όχι μόνον η απόφαση αυτή του Γενικού Δικαστηρίου δεν δεσμεύει το Δικαστήριο, αλλά η σχετική σκέψη της, ήτοι η σκέψη 61, ουδόλως πραγματεύεται το επίμαχο στο πλαίσιο της παρούσας αναιρετικής διαδικασίας ζήτημα. Όπως προκύπτει από τη σκέψη 74 της εν λόγω αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επί του αν τα σήματα πρέπει να είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, δεδομένου ότι η προσφυγή δεν ευδοκίμησε διότι δεν πληρούνταν η προϋπόθεση περί ύπαρξης σχέσης αντιπροσώπευσης.
- 47 Εξάλλου, στο πλαίσιο της τελολογικής προσέγγισης την οποία προβάλλει προς στήριξη μιας διευρυμένης αντίληψης του άρθρου 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού, το EUIPO απλώς υπεκφεύγει όσον αφορά τον προσδιορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, κατά την John Mills, το EUIPO υποστηρίζει συγχρόνως ότι, αφενός, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, αρκεί τα σημεία να συμπίπτουν με στοιχεία στα οποία συνίσταται κατ' ουσίαν ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος και ότι, αφετέρου, δεν είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί α priori ο ακριβής βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημείων.
- 48 Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι, κατά την John Mills, εσφαλμένοι. Πρώτον, η εκτίμηση του διακριτικού χαρακτήρα δεν αποτελεί αφηρημένη εκτίμηση, αλλά πρέπει να πραγματοποιείται από την οπτική γωνία του ενδιαφερόμενου καταναλωτή. Ο δε καταναλωτής αυτός είναι ο καταναλωτής της χώρας

στην οποία έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, πράγμα που δημιουργεί αποδεικτικές δυσχέρειες ως προς την κατανόηση του σήματος αυτού και ως προς τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του συγκλίνοντος στοιχείου.

- 49 Δεύτερον, τα κριτήρια που επικαλείται το EUIPO για την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 είναι, κατά την John Mills, ευρύτερα από εκείνα που εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της εκτίμησης παρόμοιων σημάτων που συνεπάγονται κίνδυνο σύγχυσης βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού αυτού, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, αρκεί απλή σύμπτωση και όχι ομοιότητα και ότι δεν απαιτείται καν κίνδυνος σύγχυσης.
- 50 Τα κριτήρια αυτά είναι επίσης ευρύτερα από εκείνα που προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 5, του εν λόγω κανονισμού, το οποίο παρέχει διευρυμένη προστασία στα σήματα που χαίρουν φήμης στην Ένωση, δεδομένου ότι, αφενός, τα εν λόγω κριτήρια δεν απαιτούν ύπαρξη φήμης εντός της Ένωσης, αλλά μόνον την καταχώριση σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση των Παρισίων και, αφετέρου, δεν απαιτούν ούτε τον προσπορισμό αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος.
- 51 Τρίτον, κατά την John Mills, τα κριτήρια που προτείνει το EUIPO δεν διαφυλάσσουν την ασφάλεια δικαίου και δημιουργούν προβλήματα ως προς την απόδειξη. Η απαίτηση η οποία αφορά τα σημεία που συμπίπτουν με στοιχεία στα οποία συνίσταται κατ' ουσίαν ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος θα είχε ως αποτέλεσμα να καλούνται οι διάδικοι στη διαδικασία ενώπιον του EUIPO καθώς και το ίδιο το EUIPO να πράξουν τα αδύνατα, προκειμένου να προσδιορίσουν τα σημεία που θα μπορούσαν να καταχωριστούν εντός της Ένωσης, ιδίως λόγω του ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 αφορά σήματα τα οποία μπορούν να περιέχονται σε εκατοντάδες μητρώα σημάτων τρίτων χωρών.
- 52 Λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών αυτών, το EUIPO υποστηρίζει, κατά την John Mills, ότι είναι δυνατόν να αγνοηθεί κάθε απαίτηση ταυτότητας ή ομοιότητας των σημάτων προκειμένου να επικεντρωθεί η εξέταση στο κατά πόσον ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος προέβη σε απομίμηση ή αθέμιτη οικειοποίηση του σήματος του εντολέα. Προς τούτο, όμως, ο νομοθέτης της Ένωσης έχει ήδη προβλέψει χωριστή διάταξη, ήτοι το άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009, το οποίο αφορά την ακυρότητα του σήματος, εάν ο καταθέτης ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης σήματος.
- 53 Τέταρτον, βάσει τελολογικής ερμηνείας, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού πρέπει να καλύπτει μόνον, κατά την John Mills, την ειδική περίπτωση κατά την οποία ένας ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος επιδιώκει να καταχωρίσει «το σήμα», ήτοι το προγενέστερο σήμα, και όχι ένα διαφορετικό σήμα, χωρίς να μπορεί να δικαιολογηθεί η συμπεριφορά του. Η εν λόγω ερμηνεία διευκολύνει την εφαρμογή της ως άνω διάταξης και παρέχει στις επιχειρήσεις καθώς και στο EUIPO τη δυνατότητα να προβλέψουν τις πιθανές συνέπειες μιας ένδικης διαφοράς δυνάμει της διάταξης αυτής.

### ***Εκτίμηση του Δικαστηρίου***

- 54 Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, το EUIPO προσάπτει στο Γενικό Δικαστήριο ότι παρέβη το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, καθόσον ερμήνευσε τη διάταξη αυτή υπό την έννοια ότι καλύπτει μόνον την περίπτωση κατά την οποία το προγενέστερο σήμα και το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος είναι πανομοιότυπα.
- 55 Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, για την ερμηνεία διάταξης του δικαίου της Ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνον το γράμμα της, αλλά και το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, καθώς και οι στόχοι και ο σκοπός που επιδιώκει η πράξη της οποίας αποτελεί

μέρος. Το ιστορικό της θέσπισης μιας διάταξης του δικαίου της Ένωσης μπορεί επίσης να προσφέρει στοιχεία χρήσιμα για την ερμηνεία της [απόφαση της 25ης Ιουνίου 2020, A κ.λπ. (Ανεμογεννήτριες σε Aalter και Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, σκέψη 37 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία].

- 56 Όσον αφορά, πρώτον, το γράμμα του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού, επισημαίνεται ότι η διάταξη αυτή απλώς προβλέπει ότι, κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου του σήματος, η καταχώριση κοινοτικού σήματος είναι απαράδεκτη όταν τη ζητάει ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος, ιδίω ονόματι και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου, εκτός εάν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του.
- 57 Επομένως, μολονότι η διατύπωση της εν λόγω διάταξης υποδηλώνει στενή σχέση μεταξύ «του» προγενέστερου σήματος και του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, εντούτοις η ίδια διάταξη δεν διευκρινίζει ρητώς, όπως παρατήρησε, κατ' ουσίαν, το Γενικό Δικαστήριο στη σκέψη 24 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, αν αυτή έχει εφαρμογή μόνον όταν το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση από τον εν λόγω ειδικό πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο είναι πανομοιότυπο με το προγενέστερο σήμα ή αν μπορούν επίσης να εμπίπτουν στην ως άνω διάταξη οι περιπτώσεις στις οποίες τα αντιπαρτιθέμενα σήματα είναι παρόμοια.
- 58 Όσον αφορά, δεύτερον, το ιστορικό θέσπισης του άρθρου 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού, από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της διάταξης αυτής προκύπτει ότι, όπως υπενθύμισε το Γενικό Δικαστήριο στις σκέψεις 26 έως 31 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, και όπως επίσης παρατήρησε ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 27 έως 30 των προτάσεών του, ο νομοθέτης της Ένωσης, ασφαλώς, αρνήθηκε ρητώς να αναφέρει στην εν λόγω διάταξη ότι αυτή εφαρμόζεται σε περίπτωση ομοιότητας μεταξύ του προγενέστερου σήματος και εκείνου του οποίου την καταχώριση ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος.
- 59 Εντούτοις, το Γενικό Δικαστήριο όφειλε επίσης, αφενός, να λάβει υπόψη το ότι ο νομοθέτης της Ένωσης ωσαύτως δεν είχε την πρόθεση να δεχθεί, στη διάταξη αυτή, τη ρητή αναφορά στην ταυτότητα μεταξύ του προγενέστερου σήματος και εκείνου του οποίου την καταχώριση ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, η οποία προβλεπόταν στο προσχέδιο κανονισμού σχετικά με το σήμα της Ένωσης.
- 60 Αφετέρου, το Γενικό Δικαστήριο δεν μπορούσε να κρίνει, αντιθέτως προς όσα έκρινε στη σκέψη 30 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι το γεγονός ότι ο νομοθέτης απέφυγε δύο φορές να μνημονεύσει ρητώς ότι η οικεία διάταξη εφαρμόζεται στην περίπτωση παρόμοιων σημάτων αποδεικνύει επαρκώς την πρόθεση του νομοθέτη της Ένωσης, συναφώς, δεδομένου ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες δεν παραθέτουν τους λόγους που δικαιολόγησαν την απουσία μιας τέτοιας μνείας της ομοιότητας μεταξύ των επίμαχων σημάτων.
- 61 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 δεν μπορεί να συναχθεί ότι, λόγω της απουσίας μνείας, στη διάταξη αυτή, της ομοιότητας μεταξύ του προγενέστερου σήματος και εκείνου του οποίου την καταχώριση ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις ταυτότητας μεταξύ των αντιπαρτιθέμενων σημάτων.
- 62 Αντιθέτως, από τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκύπτει ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού εκφράζει την επιλογή του νομοθέτη της Ένωσης να επαναλάβει, κατ' ουσίαν, το άρθρο 6 επτάκις, παράγραφος 1, της Σύμβασης των Παρισίων.
- 63 Συναφώς, επισημαίνεται ότι το έγγραφο 11035/82 του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά, μεταξύ άλλων, με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας επί της πρότασης κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, στο οποίο στηρίζεται το Γενικό Δικαστήριο, μεταξύ άλλων, στη σκέψη 32 της

αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, αναφέρει ότι η ομάδα αυτή είχε συμφωνήσει να ερμηνευθεί η διάταξη του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 ως εφαρμοζόμενη κατά την έννοια του άρθρου 6 επτάκις της σύμβασης αυτής.

- 64 Εξάλλου, εφόσον η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας TRIPs, η περί σημάτων νομοθεσία της πρέπει να ερμηνεύεται, στο μέτρο του δυνατού, σε συνάρτηση με το κείμενο και τους σκοπούς της συμφωνίας αυτής (απόφαση της 16ης Νοεμβρίου 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, σκέψη 42 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία). Ειδικότερα, το άρθρο 2, παράγραφος 1, της Συμφωνίας TRIPs ορίζει ότι, για τους σκοπούς των μερών II, III και IV της συμφωνίας αυτής, τα συμβαλλόμενα κράτη εφαρμόζουν τα άρθρα 1 έως 12 και το άρθρο 19 της Σύμβασης των Παρισίων.
- 65 Επομένως, όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 6 επτάκις της ως άνω σύμβασης.
- 66 Συναφώς, στην απόδοσή του στη γαλλική γλώσσα, η οποία είναι αυθεντική, σύμφωνα με το άρθρο 29 της εν λόγω σύμβασης, το άρθρο 6 επτάκις της ίδιας σύμβασης χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό του προγενέστερου σήματος, όταν ζητείται η καταχώρισή του από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος ιδίως ονόματι, την έκφραση «*cette marque*» [(«του σήματος τούτου»)].
- 67 Εντούτοις, το Γενικό Δικαστήριο δεν μπορούσε, στηριζόμενο μόνο στη διαπίστωση αυτή και χωρίς περαιτέρω δικαιολόγηση, να κρίνει, όπως έπραξε στη σκέψη 34 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι η εν λόγω διάταξη της Σύμβασης των Παρισίων, όπως είναι διατυπωμένη, μπορεί να ερμηνευθεί μόνον υπό την έννοια ότι το προγενέστερο σήμα και εκείνο του οποίου την καταχώριση ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος είναι τα ίδια και να συναγάγει εξ αυτού, στη σκέψη 35 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, ότι, λαμβανομένης υπόψη της σαφήνειας του γράμματος του άρθρου 6 επτάκις της εν λόγω σύμβασης, δεν υπήρχε λόγος να ληφθούν υπόψη οι προπαρασκευαστικές εργασίες της.
- 68 Πράγματι, από τις πρακτικά της Διάσκεψης της Λισσαβώνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 31 Οκτωβρίου 1958 με σκοπό την αναθεώρηση της Σύμβασης των Παρισίων και κατά τη διάρκεια της οποίας θεσπίστηκε το εν λόγω άρθρο 6 επτάκις, προκύπτει ότι είναι επίσης δυνατό να εμπίπτει στη διάταξη αυτή σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, όταν το εν λόγω σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση είναι παρόμοιο με το ως άνω προγενέστερο σήμα (πρακτικά της Διάσκεψης της Λισσαβώνας, σ. 681).
- 69 Επομένως, δεν μπορεί να γίνει δεκτή ερμηνεία κατά την οποία, καθόσον το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 δεν μνημονεύει την ταυτότητα ή την ομοιότητα του προγενέστερου σήματος και του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνον σε περίπτωση που τα αντιπαρατιθέμενα σήματα είναι πανομοιότυπα, αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου παράγοντα.
- 70 Τρίτον, μια τέτοια ερμηνεία θα είχε ως αποτέλεσμα να κλονισθεί η γενική οικονομία του κανονισμού αυτού, καθόσον θα κατέληγε να στερηθεί ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος τη δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, κατά της καταχώρισης παρόμοιου σήματος από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπό του, μολονότι ο εν λόγω πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος, κατόπιν της καταχώρισης αυτής, θα είχε το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, δυνάμει, ιδίως, του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του εν λόγω κανονισμού, κατά της μεταγενέστερης καταχώρισης του αρχικού σήματος από τον εν λόγω δικαιούχο, λόγω της ομοιότητάς του με το σήμα που καταχωρίστηκε από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του ίδιου ως άνω δικαιούχου.

- 71 Τέταρτον, η ερμηνεία κατά την οποία το άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού επιτρέπει επίσης στον δικαιούχο του προγενέστερου σήματος να ασκήσει ανακοπή κατά της καταχώρισης παρόμοιου σήματος την οποία ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπός του επιρρωννύεται από τον σκοπό που επιδιώκει η διάταξη αυτή.
- 72 Όπως ορθώς επισήμανε το Γενικό Δικαστήριο στη σκέψη 25 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή του ενδεχομένου αθέμιτης οικειοποίησης του προγενέστερου σήματος από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του σήματος αυτού, δεδομένου ότι ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την πείρα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης του με τον ως άνω δικαιούχο και, ως εκ τούτου, να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τις προσπάθειες που κατέβαλε και την επένδυση στην οποία προέβη ο δικαιούχος.
- 73 Δεν μπορεί όμως να γίνει δεκτό ότι μια τέτοια οικειοποίηση μπορεί να επέλθει μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προγενέστερο σήμα και το σήμα του οποίου την καταχώριση ζητεί ο ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος είναι πανομοιότυπα, και όχι στις περιπτώσεις στις οποίες τα αντιπαρατιθέμενα σήματα είναι παρόμοια.
- 74 Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι το Γενικό Δικαστήριο, καθόσον περιόρισε την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 στην περίπτωση ταυτότητας και μόνον μεταξύ του προγενέστερου σήματος και του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, αποκλείοντας την περίπτωση ομοιότητας μεταξύ των σημάτων αυτών, υπέπεσε σε νομική πλάνη.
- 75 Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος αναιρέσεως που προέβαλε το EUIPO και, κατά συνέπεια, να αναιρεθεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, χωρίς να χρειάζεται να εξεταστούν τα λοιπά επιχειρήματα που προέβαλε το EUIPO προς στήριξη του λόγου αυτού, ούτε ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως.

### **Επί της προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου**

- 76 Βάσει του άρθρου 61, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι βάσιμη, το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί είτε το ίδιο να αποφανθεί οριστικά επί της διαφοράς, εφόσον είναι ώριμη προς εκδίκαση, είτε να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο για να την κρίνει.
- 77 Εν προκειμένω, λαμβανομένου ιδίως υπόψη του ότι η ασκηθείσα προσφυγή στηρίζεται σε έναν και μόνο λόγο ακυρώσεως, αντλούμενο από παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, ο οποίος υποδιαιρείται σε τρία σκέλη, που αποτέλεσαν αντικείμενο κατ' αντιμωλία συζητήσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και των οποίων η εξέταση δεν απαιτεί τη λήψη κανενός συμπληρωματικού μέτρου οργάνωσης της διαδικασίας ή διεξαγωγής αποδείξεων, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσφυγή αυτή είναι ώριμη προς εκδίκαση και ότι το ίδιο πρέπει να αποφανθεί οριστικά επ' αυτής.

### **Επί του πρώτου σκέλους του μόνου λόγου ακυρώσεως**

#### *Επιχειρήματα των διαδίκων*

- 78 Με το πρώτο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως που προέβαλε, η John Mills προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι εσφαλμένως την έκρινε ως «ειδικό πληρεξούσιο» ή «αντιπρόσωπο» του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009.

- 79 Συναφώς, στο σημείο 20 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το τμήμα προσφυγών έκρινε, στηριζόμενο στην απόφαση της 13ης Απριλίου 2011, Safariland κατά ΓΕΕΑ – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, σκέψη 64), ότι οι όροι «ειδικός πληρεξούσιος» και «αντιπρόσωπος», κατά τη διάταξη αυτή, πρέπει να ερμηνεύονται ευρέως.
- 80 Ωστόσο, με την απόφαση εκείνη, το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε, στη συνέχεια, ότι η ανακόπτουσα δεν είχε αποδείξει ότι είχε συναφθεί με τον αιτούντα την καταχώριση του επίδικου τότε σήματος συμφωνία όπως αυτή που συνδέει έναν εντολέα με τον ειδικό πληρεξούσιό του, ούτε ότι υφίστατο εν τούτοις πράγμασι τέτοια σχέση.
- 81 Υπό τις περιστάσεις της υπό κρίση υπόθεσης, από την εξέταση των όρων της σύμβασης διανομής μεταξύ της John Mills και του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος το τμήμα προσφυγών θα έπρεπε, κατά την John Mills, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η John Mills ούτε ήταν ειδικός πληρεξούσιος του δικαιούχου αυτού ούτε είχε με τον εν λόγω δικαιούχο συμβατική σχέση δυνάμει της οποίας εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του.
- 82 Το EUIPO και η Jerome Alexander Consulting υποστηρίζουν ότι το πρώτο σκέλος του μόνου λόγου αναιρέσεως είναι αβάσιμο.

#### *Εκτίμηση του Δικαστηρίου*

- 83 Στον βαθμό που η John Mills προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι εσφαλμένως έκρινε ότι ήταν «ειδικός πληρεξούσιος» του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, επισημαίνεται ότι, όπως υπομνήσθηκε στη σκέψη 72 της παρούσας αποφάσεως, η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή του ενδεχομένου αθέμιτης οικειοποίησης του προγενέστερου σήματος από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπό του δικαιούχου του σήματος αυτού, δεδομένου ότι ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και την πείρα που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης του με τον δικαιούχο και, ως εκ τούτου, να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τις προσπάθειες που κατέβαλε και την επένδυση στην οποία προέβη ο δικαιούχος.
- 84 Επομένως, η επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτεί ευρεία ερμηνεία των εννοιών του «ειδικού πληρεξούσιου» και του «αντιπροσώπου», κατά τη διάταξη αυτή. Η διαπίστωση αυτή σχετικά με το νόημα της προϋπόθεσης που αφορά την ιδιότητα του αιτούντος την καταχώριση του σήματος σε σχέση με τον δικαιούχο του προγενέστερου σήματος επιρρωννύεται, επιπλέον, από το ότι, κατά την εν λόγω διάταξη, οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται με τον συμπλεκτικό σύνδεσμο «ή», που επιβεβαιώνει την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 στις διάφορες περιπτώσεις εκπροσώπησης των συμφερόντων ενός συμβαλλομένου μέρους από άλλο.
- 85 Επομένως, το τμήμα προσφυγών δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο διαπιστώνοντας, στο σημείο 20 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, ότι οι έννοιες αυτές πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπον ώστε να καλύπτουν όλες τις μορφές σχέσεων που στηρίζονται σε συμβατική συμφωνία βάσει της οποίας ένα από τα μέρη εκπροσωπεί τα συμφέροντα του άλλου και, επομένως, αρκεί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής να υφίσταται μεταξύ των μερών συμφωνία εμπορικής συνεργασίας δυνάμει να δημιουργήσει σχέση εμπιστοσύνης, επιβάλλοντας στον αιτούντα, ρητώς ή σιωπηρώς, γενική υποχρέωση εμπιστοσύνης και πίστης ως προς τα συμφέροντα του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος.
- 86 Συναφώς, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τις διαπιστώσεις στις οποίες προέβη το τμήμα προσφυγών, στα σημεία 22 και 23 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, μεταξύ της John Mills και του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος υφίστατο σύμβαση διανομής με την οποία οι συμβαλλόμενοι είχαν συμφωνήσει ότι ο δικαιούχος αυτός θα προμήθευε τα προϊόντα υπό την επωνυμία «Magic Minerals by Jerome Alexander» στην John Mills και ότι η τελευταία θα αναλάμβανε τη διανομή των

προϊόντων του εν λόγω δικαιούχου στην Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εξάλλου, η σύμβαση αυτή περιείχε, πράγμα που δεν αμφισβητήθηκε από την John Mills, όρους δυνάμει των οποίων η John Mills ήταν, τουλάχιστον, προνομιούχος διανομέας των προϊόντων αυτών, καθώς και ρήτρα μη ανταγωνισμού και όρους σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος ως προς τα προϊόντα αυτά. Επιπλέον, το τελευταίο δελτίο παραγγελίας με το οποίο η John Mills παρήγγειλε προϊόντα «Magic Minerals» από τον δικαιούχο του σήματος αυτού έφερε ημερομηνία προγενέστερη κατά δύο μόνο μήνες περίπου της κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση του επίμαχου σήματος.

- 87 Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, λαμβανομένων υπόψη των εκτιμήσεων που εκτίθενται στη σκέψη 85 της παρούσας αποφάσεως, ορθώς το τμήμα προσφυγών κατέληξε, στο σημείο 25 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, ότι η John Mills έπρεπε να θεωρηθεί «ειδικός πληρεξούσιος» του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009.
- 88 Κατά συνέπεια, το πρώτο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.

### ***Επί του δευτέρου σκέλους του μόνου λόγου ακυρώσεως***

#### *Επιχειρήματα των διαδίκων*

- 89 Με το δεύτερο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως που προβάλλει, η John Mills προσάπτει στο τμήμα προσφυγών, αφενός, ότι κακώς έκρινε ότι αρκεί το προγενέστερο σήμα να είναι απλώς παρόμοιο, και όχι πανομοιότυπο, με το επίμαχο σήμα, προκειμένου να μπορεί να γίνει επίκληση του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 και, αφετέρου, ότι υιοθέτησε, επίσης εσφαλμένως, την αντίληψη του κοινού της Ένωσης για την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων.
- 90 Το EUIPO και η Jerome Alexander Consulting υποστηρίζουν ότι το δεύτερο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως είναι αβάσιμο.

#### *Εκτίμηση του Δικαστηρίου*

- 91 Καθόσον η John Mills προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι κακώς έκρινε ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 είχε εν προκειμένω εφαρμογή λόγω της ομοιότητας των αντιπαρατιθέμενων σημάτων, επισημαίνεται, αφενός, ότι, όπως προκύπτει από τις σκέψεις 54 έως 74 της παρούσας αποφάσεως, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στις αιτήσεις καταχώρισης του προγενέστερου σήματος που υποβάλλονται από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο τόσο όταν το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση είναι πανομοιότυπο με το προγενέστερο αυτό όσο και όταν είναι παρόμοιο.
- 92 Αφετέρου, σημειώνεται ότι, μολοντί η εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού απορρέει, μεταξύ άλλων, από την ομοιότητα μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων, η ειδική προϋπόθεση της προστασίας την οποία εγγυάται η διάταξη αυτή συνίσταται στην υποβολή της αίτησης καταχώρισης από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον αντιπρόσωπο του δικαιούχου του προγενέστερου σήματος, ιδίω ονόματι και χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου, τούτο δε χωρίς ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος να δικαιολογεί την πράξη του. Επομένως, η ομοιότητα μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 δεν εκτιμάται σε συνάρτηση με την ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης, δεδομένου ότι η προϋπόθεση αυτή προσιδιάζει στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού αυτού (βλ., κατ' αναλογία, απόφαση της 18ης Ιουνίου 2009, L'Oréal κ.λπ., C-487/07, EU:C:2009:378, σκέψεις 34 έως 36).

- 93 Ως εκ τούτου, καθόσον το τμήμα προσφυγών εσφαλμένως εκτίμησε, στα σημεία 34 και 35 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, τον κίνδυνο σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων σε συνάρτηση με τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνεται το ενδιαφερόμενο κοινό της Ένωσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η εκτίμηση αυτή έχει, εν πάση περιπτώσει, χαρακτήρα ως εκ περισσού σε σχέση με τη διαπίστωση στην οποία προέβη το εν λόγω τμήμα, στο σημείο 33 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, κατά την οποία, χωρίς μάλιστα τούτο να αμφισβητηθεί, βάσει εκάστου των επίμαχων σημείων θεωρουμένου στο σύνολό του, τα σημεία αυτά πρέπει να θεωρηθούν παρόμοια.
- 94 Ως εκ τούτου, το δεύτερο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως εν μέρει αβάσιμο και εν μέρει αλυσιτελές.

### ***Επί του τρίτου σκέλους του μόνου λόγου ακυρώσεως***

#### *Επιχειρήματα των διαδίκων*

- 95 Με το τρίτο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως, η John Mills ισχυρίζεται, αφενός, ότι το τμήμα προσφυγών στηρίχθηκε σε εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 προκειμένου να κρίνει ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή όχι μόνον όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση του σήματος και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα είναι πανομοιότυπα, αλλά και όταν είναι παρόμοια.
- 96 Αφετέρου, μολονότι υφίστατο ταυτότητα μεταξύ των προϊόντων που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα τα οποία προσδιορίζονται ως «πούδρα προσώπου με μεταλλικά στοιχεία» και των «καλλυντικών» καθώς και των «προϊόντων περιποίησης δέρματος», τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης του επίμαχου σήματος, τούτο δεν ισχύει, κατά την John Mills, για τα λοιπά προϊόντα που προσδιορίζει το επίμαχο σήμα. Εξάλλου, τα τελευταία εν λόγω προϊόντα και εκείνα που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα δεν είναι ούτε καν παρόμοια ή, τουλάχιστον, τέτοια ομοιότητα δεν αποδείχθηκε.
- 97 Το EUIPO και η Jerome Alexander Consulting υποστηρίζουν ότι το τρίτο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως είναι αβάσιμο.

#### *Εκτίμηση του Δικαστηρίου*

- 98 Στο μέτρο που η John Mills προσάπτει στο τμήμα προσφυγών ότι κακώς έκρινε ότι το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009 έχει εν προκειμένω εφαρμογή, ενώ τα προϊόντα τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης του επίμαχου σήματος δεν είναι όλα πανομοιότυπα με εκείνα που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα, πρέπει να υπομνησθεί ότι, ακόμη και αν η διάταξη αυτή δεν μνημονεύει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η καταχώριση του σήματος, η βασική λειτουργία ενός σήματος είναι η ένδειξη της εμπορικής προέλευσης των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά [απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, Deutsches PatenT- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, σκέψη 18].
- 99 Επομένως, για λόγους ανάλογους με εκείνους που εκτίθενται στις σκέψεις 70 έως 73 της παρούσας αποφάσεως, οι οποίοι αφορούν τη γενική οικονομία της διάταξης αυτής καθώς και τον σκοπό που αυτή επιδιώκει, δεν μπορεί να αποκλειστεί η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης λόγω του ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αφορά η αίτηση καταχώρισης και εκείνα που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα δεν είναι πανομοιότυπα, αλλά παρόμοια.
- 100 Εξάλλου, εν προκειμένω, επισημαίνεται, αφενός, ότι η John Mills δεν αμφισβητεί ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα, τα οποία προσδιορίζονται ως «πούδρα προσώπου με μεταλλικά στοιχεία», είναι πανομοιότυπα με τα «καλλυντικά» και τα «προϊόντα για την περιποίηση



του δέρματος» τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης του επίμαχου σήματος. Αφετέρου, στο σημείο 31 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το τμήμα προσφυγών παρατήρησε, μεταξύ άλλων, ότι τα λοιπά προϊόντα που καλύπτονται από τα αντιπαρατιθέμενα σήματα ήταν δυνατό να αποτελούνται από τα ίδια συστατικά, παρασκευάζονταν συχνά από τις ίδιες επιχειρήσεις και προσφέρονταν από κοινού σε καταστήματα φαρμακευτικών και καλλυντικών ειδών και στους ίδιους διαδρόμους των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Κατά πάγια δε νομολογία του Δικαστηρίου, η ομοιότητα των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών πρέπει να εκτιμάται λαμβανομένων υπόψη όλων των κρίσιμων παραγόντων που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται ιδίως η φύση τους, ο προορισμός τους, η χρήση τους, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους (απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2017, *The Tea Board κατά EUIPO*, C-673/15 P έως C-676/15 P, EU:C:2017:702, σκέψη 48 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

- 101 Υπό τις συνθήκες αυτές, ορθώς το τμήμα προσφυγών έκρινε, βάσει των στοιχείων που επισημάνθησαν στο ως άνω σημείο 31, ότι τα εν λόγω λοιπά προϊόντα ήταν παρόμοια.
- 102 Κατά συνέπεια, το τρίτο σκέλος του μόνου λόγου ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.
- 103 Επομένως η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

#### **Επί των δικαστικών εξόδων**

- 104 Δυνάμει του άρθρου 184, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, όταν η αναίρεση είναι βάσιμη και το Δικαστήριο κρίνει το ίδιο οριστικά τη διαφορά, αυτό αποφαίνεται επί των εξόδων.
- 105 Κατά το άρθρο 138, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας, που εφαρμόζεται στην αναιρετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου 184, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου.
- 106 Δεδομένου ότι το EUIPO και η Jerome Alexander Consulting ζήτησαν να καταδικαστεί η John Mills στα δικαστικά έξοδα και η John Mills ηττήθηκε, αυτή πρέπει να φέρει, πέραν των δικών της δικαστικών εξόδων, τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το EUIPO στο πλαίσιο της παρούσας αναιρετικής διαδικασίας και της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Jerome Alexander Consulting στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει:

- 1) Αναίρει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Οκτωβρίου 2018, *John Mills κατά EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)* (T-7/17, EU:T:2018:679).**
- 2) Απορρίπτει την προσφυγή στην υπόθεση T-7/17, την οποία άσκησε η John Mills Ltd κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) της 5ης Οκτωβρίου 2016 (υπόθεση R 2087/2015-1).**
- 3) Η John Mills Ltd φέρει, πέραν των δικών της δικαστικών εξόδων, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της παρούσας αναιρετικής διαδικασίας και της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Jerome Alexander Consulting Corp. στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.**

(υπογραφές)