



Határozatok Tára

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2020. november 11.*

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – 207/2009/EK rendelet – Felszólalási eljárás –
Viszonylagos kizáró ok – A 8. cikk (3) bekezdése – Hatály – A bejelentett védjegy és a korábbi védjegy
azonossága vagy hasonlósága – MINERAL MAGIC európai uniós szóvédjegy – A korábbi védjegy
jogosultjának ügynöke vagy képviselője által benyújtott védjegybejelentés – MAGIC MINERALS BY
JEROME ALEXANDER korábbi nemzeti szóvédjegy”

A C-809/18. P. sz. ügyben,

az **Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)** (képviseli: A. Lukošič, meghatalmazotti minőségben)

fellebbezőnek

az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56. cikke alapján 2018. december 20-án benyújtott fellebbezése tárgyában,

a többi fél az eljárásban:

a **John Mills Ltd** (székhelye: London [Egyesült Királyság], képviseli: S. Malynicz QC)

felperes az elsőfokú eljárásban,

a **Jerome Alexander Consulting Corp.** (székhelye: Surfside [Egyesült Államok]),

beavatkozó fél az elsőfokú eljárásban,

A BÍRÓSÁG (ötödik tanács),

tagjai: E. Regan tanácselnök (előadó), M. Ilešič, Juhász E., C. Lycourgos és I. Jarukaitis bírák,

főtanácsnok: G. Pitruzzella,

hivatalvezető: R. Schiano tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2020. január 16-i tárgyalásra,

a főtanácsnok indítványának a 2020. április 30-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

* Az eljárás nyelve: angol.

Ítéletet

- 1 Fellebbezésével az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) az Európai Unió Törvényszékének a 2018. október 15-i John Mills kontra EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) ítélet (T-7/17, EU:T:2018:679, a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri, amelyben a Törvényszék hatályon kívül helyezte az EUIPO első fellebbezési tanácsának a Jerome Alexander Consulting Corp. és a John Mills Ltd közötti felszólalási eljárásban (R 2087/2015-1. sz. ügy) 2016. október 5-én hozott határozatát (a továbbiakban: vitatott határozat).

Jogi háttér

A nemzetközi jog

- 2 Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezményt 1883. március 20-án Párizsban írták alá, legutóbb 1967. július 14-én Stockholmban vizsgálták felül, és 1979. szeptember 28-án módosították (*Recueil des traités des Nations unies*, 828. kötet, 11851. szám, 305. o.; kihirdette: az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet; a továbbiakban: Párizsi Uniós Egyezmény). Ezen egyezmény 6 septies cikke következőképpen rendelkezik:

„1) Ha az unió valamelyik országában érvényes védjegy tulajdonosának ügynöke vagy képviselője egy vagy több országban a szóban forgó védjegy lajstromozását a tulajdonos engedélye nélkül saját nevére kéri, a tulajdonos a bejelentés ellen felszólalhat vagy a lajstromozás törlését követelheti, vagy – amennyiben ezt az ország jogszabályai lehetővé teszik – követelheti az említett lajstromozás javára történő átruházását, hacsak az ügynök vagy képviselő cselekményét nem igazolja.

2) A védjegytulajdonos – a fenti (1) bekezdésben foglaltak fenntartásával – jogosult felszólalni az ellen, hogy ügynöke vagy képviselője a védjegyet engedély nélkül használja.

3) Az e cikk szerint a védjegytulajdonost megillető jogok érvényesítésére a nemzeti jogszabályok méltányos határidőt szabhatnak.”

- 3 Az említett egyezmény 29. cikkének (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„a) Ezt az okmányt egyetlen, francia nyelven készült példányban kell aláírni és a svéd kormánynál kell letenni.

b) A főigazgató az érdekelt kormányok meghallgatása után gondoskodik német, angol, spanyol, olasz, portugál, orosz és a közgyűlés által megjelölt más nyelvű hivatalos fordításokról.

c) A különböző szövegek értelmezésében fölmerült vita esetén a francia szöveg hiteles.

[...]”

- 4 A Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó Marrakeshi Egyezmény 1C. mellékletét képező, valamint a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozattal (HL 1994. L 336., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 21. kötet, 80. o.) jóváhagyott, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló egyezmény (a továbbiakban: TRIPS-megállapodás) 2. cikkének (1) bekezdése a következőket írja elő:

„A jelen Megállapodás II., III. és IV. részét illetően a tagoknak meg kell felelniük a Párizsi Konvenció (1967) 1–12. és 19. cikkeinek.”

Az uniós jog

- 5 A[z európai uniós] védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.) „Viszonylagos kizáró okok” címet viselő 8. cikke a következőképpen rendelkezik:

„(1) A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha

- a) az a korábbi védjeggyel azonos, és az árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonosak a korábbi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
- b) azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzetársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

[...]

(3) A védjegyjogosult felszólalása alapján nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, ha azt a képviselő, illetve az ügynök – a jogosult engedélye nélkül – saját nevében jelentette be lajstromozásra, kivéve, ha a képviselő vagy az ügynök igazolja, hogy eljárása helyénvaló volt.

[...]

(5) A (2) bekezdés szerinti korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján nem részesülhet továbbá oltalomban a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés, ha az érintett áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve, hogy korábbi [európai uniós] védjegy esetében a védjegy az [Európai Unióban], korábbi nemzeti védjegy esetén a korábbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagállamban jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.”

- 6 E rendelet „Feltétlen törlési okok” című 52. cikke értelmében:

„(1) [Az európai uniós] védjegyet a hivatalhoz benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján törölni kell, ha:

[...]

- b) a megjelölést rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.

[...]”

A jogvita előzményei és a vitatott határozat

- 7 2013. szeptember 18-án a John Mills, az elsőfokú eljárás felperese a 207/2009 rendelet alapján európai uniós védjegy lajstromozása iránti kérelmet nyújtottak be az EUIPO-hoz.
- 8 A lajstromoztatni kívánt védjegy (a továbbiakban: vitatott védjegy) a „MINERAL MAGIC” szómegjelölés volt.

- 9 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 3. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették, amelyek az alábbi leírásnak felelnek meg: „Hajmosó szerek; bőrradírok; szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; bőr, hajbőr és haj tisztítására és ápolására szolgáló szerek; dezodorok (illatszerek)”.
- 10 Az európai uniós védjegybejelentést a *Közösségi Védjegyértesítő* 2014. január 23-i 2014/14. számában hirdették meg.
- 11 2015. április 23-án a Jerome Alexander Consulting, beavatkozó fél az elsőfokú eljárásban, felszólalást nyújtott be a 207/2009 rendelet 41. cikke alapján a vitatott védjegynek a jelen ítélet 9. pontjában említett összes áru vonatkozásában történő lajstromozásával szemben.
- 12 A felszólalás az alábbi korábbi védjegyeken alapult:
 - a 4274584. sz. MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER amerikai szóvédjegy az alábbi áruk vonatkozásában: „Ásványokat tartalmazó arcpúder”;
 - a MAGIC MINERALS lajstromozatlan amerikai szóvédjegy az alábbi áruk vonatkozásában: „Kozmetikai termékek”.
- 13 A felszólalás alátámasztásaként hivatkozott jogalap e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése volt.
- 14 2015. augusztus 18-i határozatával a felszólalási osztály elutasította e felszólalást.
- 15 2015. október 15-én a Jerome Alexander Consulting az említett rendelet 58–64. cikke alapján fellebbezést nyújtott be az EUIPO-hoz.
- 16 Az EUIPO első fellebbezési tanácsa (a továbbiakban: fellebbezési tanács) a vitatott határozattal megsemmisítette a felszólalási osztály határozatát, és a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján megtagadta a vitatott védjegy lajstromozását.
- 17 Először is, a fellebbezési tanács tudomásul vette, hogy a Jerome Alexander Consulting lemond arról, hogy felszólalását a MAGIC MINERALS lajstromozatlan amerikai védjegyre alapítsa, és ily módon kizárólag a MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER amerikai szóvédjegyre hivatkozik.
- 18 Másodszor, a fellebbezési tanács említette a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének célját, amely annak megakadályozására irányul, hogy a védjegyjogosult képviselője kisajátíthassa a védjegyet, valamint rögzítette azon feltételeket, amelyeknek álláspontja szerint meg kell felelni ahhoz, hogy a felszólalás az említett rendelkezés alapján sikeres legyen, tudniillik, hogy a felszólalónak kell a korábbi védjegy jogosultjának lennie, a védjegy bejelentőjének a fent említett jogosult képviselőjének vagy ügynökének kell vagy kellett lennie, a kérelmet a képviselő vagy ügynök nevében a jogosult hozzájárulása és a képviselő vagy ügynök cselekményeit igazoló jogszerű indokok nélkül kellett benyújtani, továbbá a kérelemnek azonos vagy hasonló megjelölésekre és árukra kell vonatkoznia.
- 19 Harmadszor, a fellebbezési tanács konkrétan elemezte, hogy teljesülnek-e azon kritériumok, amelyek lehetővé teszik, hogy az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján a felszólalásnak helyt lehessen adni. Először is, a képviselő/megbízó viszony fennállását illetően a fellebbezési tanács hangsúlyozta, hogy a „képviseelő” és az „ügynök” fogalmát szélesen kell értelmezni.
- 20 A jelen ügyben megállapította, hogy a felek közötti forgalmazási szerződés úgy rendelkezik, hogy a John Mills feladata a Jerome Alexander Consulting áruinak az Unió területén történő forgalmazása. Arra is rámutatott, hogy a szerződésben szerepelnek a szerződés kizárólagos jellegével kapcsolatos rendelkezések, egy versenytilalmi kikötés, valamint a Jerome Alexander Consulting szellemi

tulajdonjogaival kapcsolatos rendelkezések. Úgy vélte, hogy a bizonyítékok, azaz a Jerome Alexander Consulting által benyújtott megrendelőlapok, amelyek egyikén a vitatott védjegy bejelentési időpontjánál két hónappal korábbi keltezés szerepel, a szállító és a forgalmazó közötti, az egyszerű napi kapcsolatot meghaladó, jelentős kereskedelmi kapcsolat fennállását tanúsítják. Ennek alapján megállapította, hogy a vitatott védjegy bejelentésének napján általános bizalmi és együttműködési kötelezettséget teremtő, valódi, tényleges és tartós kereskedelmi kapcsolat állt fenn, és hogy a John Mills a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett képviselőnek minősül.

- 21 Negyedszer, a fellebbezési tanács hangsúlyozta, hogy e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése azokon a helyzeteken kívül, amikor az összehasonlított áruk vagy szolgáltatások azonosak, azokra a helyzetekre is vonatkozik, amikor azok hasonlóak. Rámutatott, hogy a jelen ügyben az ütköző megjelölésekkel érintett áruk azonosak – mivel a vitatott védjeggyel érintett „kozmetikai termékek” magukban foglalják a korábbi védjeggyel érintett „ásványi anyagokat tartalmazó arcpúdert” is – vagy hasonlóak, mivel a vitatott védjeggyel érintett további áruk kapcsolatban állnak a korábbi védjeggyel érintett árukkal, tekintettel arra, hogy azonos összetevőkből állhatnak, gyakran ugyanazon vállalkozás állítja elő őket, és az illatszerboltokban vagy a kiskereskedelmi üzletek azonos részeiben együtt kínálják őket.
- 22 Az ütköző megjelöléseket illetően a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy azok hasonlóak. Rámutatott elsősorban a korábbi védjegy első két szóelemének és a vitatott védjegy szóelemei első két szóelemének („magic” és „minerals”) szembetűnő hasonlóságára.
- 23 Ezt követően hangsúlyozta, hogy a korábbi védjegyet az Unió érintett vásárlóközönsége két elemből álló megjelölésként érzékelheti. Egyrészt a „by jerome alexander” elemet az anyavállalat, azaz az áruért felelős jogalany megnevezéseként, a „magic minerals” elemet pedig valószínűleg magának az árunak vagy árucsoportnak a megnevezéseként észlelheti.
- 24 Végül megállapította, hogy az a körülmény, miszerint a United States Patent and Trademark Office (USPTO, az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi és védjegyhivatala) a MINERAL MAGIC COSMETICS védjegy létezése ellenére nem emelt kifogást a MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER védjegy lajstromozásával szemben, nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem áll fenn közöttük az összetévesztés veszélye. A fellebbezési tanács rámutatott ugyanis, hogy a MINERAL MAGIC COSMETICS védjegy jogosultjának e tekintetben felszólalást kellett volna benyújtania. A fentiek összességére tekintettel a fellebbezési tanács helyt adott a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésére alapított felszólalásnak.

A Törvényszék előtti eljárás és a megtámadott ítélet

- 25 A Törvényszék Hivatalához 2017. január 5-én benyújtott keresetével a John Mills a vitatott határozat hatályon kívül helyezését kérte.
- 26 Keresete alátámasztására a John Mills lényegében egyetlen, a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésére alapított jogalpra hivatkozik, amely három részre tagolódik. Az első azon alapul, hogy a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy a John Mills a korábbi védjegy jogosultjának az említett rendelkezés értelmében vett „képviseelője” vagy „ügynöke”. A második részben a John Mills előadja, hogy a fellebbezési tanács tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy az említett rendelkezés akkor is alkalmazható, ha az ütköző megjelölések nem azonosak, hanem csak egyszerűen hasonlóak. A harmadik rész azon alapul, hogy a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy e rendelkezés annak ellenére alkalmazandó, hogy a korábbi védjeggyel érintett áruk nem azonosak a vitatott védjeggyel érintett árukkal.
- 27 A megtámadott ítéletben a Törvényszék kizárólag a második része alapján adott helyt az egyetlen jogalpnak, és helyezte következképpen hatályon kívül a vitatott határozatot.

A felek kérelmei

- 28 Az EUIPO azt kéri, hogy a Bíróság:
- helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, és
 - a John Millst kötelezze a költségek viselésére.
- 29 A John Mills azt kéri, hogy a Bíróság:
- utasítsa el a fellebbezést, és
 - az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

A fellebbezésről

- 30 Fellebbezésének alátámasztásaként az EUIPO két jogalapra hivatkozik, amelyek közül az elsőt a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésére, a másodikat pedig az indokolás ellentmondásosságára, valamint az „azonosság” fogalmának alkalmazását illetően az indokolás hiányára alapítja.

A felek érvei

- 31 Első jogalapjában az EUIPO arra hivatkozik, hogy a Törvényszék e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének téves értelmezése alapján állapította meg a megtámadott ítélet 37. pontjában, hogy e rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy azonos, nem pedig egyszerűen hasonló.
- 32 Az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése ugyanis annak megakadályozására irányul, hogy a védjegyjogosult képviselője kisajátíthassa a védjegyet, mivel e képviselő kihasználhatja a közte és a védjegyjogosult között fennálló kereskedelmi kapcsolat során megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, és így tisztességtelen előnyre tehet szert az említett védjegyjogosult által tett erőfeszítésekből és beruházásokból. Márpedig az ismeretek ilyen kihasználása és az ilyen tisztességtelen előny nem korlátozódik az azonos védjegy lajstromozására és használatára, hanem akkor is megvalósul, amikor az ügynök célja a korábbi védjegy alapvető elemeinek kisajátítása.
- 33 A megtámadott ítélet 25. és 26. pontjában szereplő állításokkal a Törvényszék tévesen értelmezte ugyanezen rendelet 8. cikke (3) bekezdésének célját. Amint az említett ítélet 25. pontjából kitűnik, a Törvényszék helyesen állapította meg, hogy e rendelkezés megköveteli a közvetlen kapcsolat fennállását a korábbi védjegy és a bejelentett védjegy között, és hogy ilyen kapcsolat csak akkor képzelhető el, ha a szóban forgó védjegyek „megfelelnek” egymásnak. Mindazonáltal a Törvényszék, mivel az említett ítélet 26. pontjában ebből az észrevételből azt a következtetést vonta le, hogy a védjegyeknek azonosnak kell lenniük ahhoz, hogy kisajátításról lehessen beszélni, ellentmond a védjegyjog egyik alapjának, amely szerint a két megjelölés között megállapítható kapcsolat különböző mértékű hasonlóság alapján, és nem csupán azonosság esetén.
- 34 A 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése által követett célra tekintettel e rendelkezés alkalmazása szempontjából releváns szempont az, hogy az összességükben elemzett védjegyek gazdasági vagy kereskedelmi szempontból egyenértékűek-e. Azt kell értékelni, hogy a bejelentett védjegy lényegében megfelel-e a korábbi védjegynek. E tekintetben elegendő, ha az ütköző megjelölések a korábbi védjegy megkülönböztető képességéhez lényegesen hozzájáruló elemeket tekintve azonosak.

- 35 Az ilyen teleologikus értelmezés nem mond ellent e rendelet 8. cikke (3) bekezdése szó szerinti értelmezésének.
- 36 Amint azt a Törvényszék a megtámadott ítéletben megjegyezte, e rendelkezés – az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől és 8. cikkének (5) bekezdésétől eltérően – az alkalmazása céljából nem említi kifejezetten az ütköző védjegyek egymáshoz közel álló mivoltának mértékét. Az uniós jogalkotónak tehát nem állt szándékában ugyanezen rendelet 8. cikke (3) bekezdését kizárólag a védjegyek, valamint az általuk érintett áruk és szolgáltatások szigorúan vett azonosságának eseteire korlátozni.
- 37 Éppen ellenkezőleg, e rendelkezés a Párizsi Uniós Egyezmény 6 septies cikkének szövegét veszi alapul. Márpedig úgy tűnik, hogy az ezen egyezmény előkészítő munkálataiban nyújtott magyarázat azt az értelmezést támasztja alá, mely szerint az említett rendelkezés azokat a megjelöléseket és árukat is magában foglalja, amelyek nem szigorúan, hanem lényegében azonosak, vagyis kereskedelmileg és gazdaságilag egyenértékűek. Míg az említett egyezmény az oltalom minimumszabályait határozza meg, a Törvényszék a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének tulajdonított hatályt, amely a védjegyjogosultak számára a Párizsi Uniós Egyezmény 6 septies cikkében előírt oltalmi szintnél alacsonyabb szintű oltalmat biztosít.
- 38 Egyébiránt az e rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében szereplő rendelkezés előkészítő munkálatainak a megtámadott ítélet 27–35. pontjában szereplő, Törvényszék általi értelmezése ellentmondásos, mivel többek között arra a tényre hivatkozva, hogy a munkacsoport elutasított több, a „hasonló védjegyek” kifejezés e rendelkezés szövegéhez való hozzáadására vonatkozó javaslatot is, azt a következtetést vonta le, hogy az uniós jogalkotó szándéka az volt, hogy az említett rendelkezés alkalmazását kizárólag az azonos védjegyekre korlátozza, annak ellenére, hogy az „azonos” fogalom e rendelkezésből is hiányzik.
- 39 Ezenkívül a Törvényszék által ezen ítélet 35. pontjában hivatkozott azon érv is ellentmondásos, amely szerint ezen egyezmény 6 septies cikke szövegének egyértelműségére tekintettel nem lehet a Párizsi Uniós Egyezmény előkészítő munkálataira hivatkozni. A Törvényszék által az említett ítéletben levont következtetés ugyanis eltér azon következtetéstől, amelyre a Törvényszék a 2011. április 13-i *Safariland kontra OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171, 61. pont) ítéletben jutott. Ennélfogva nyilvánvaló, hogy az említett rendelet 8. cikke (3) bekezdésének szövege nem kellően világos ahhoz, hogy úgy lehessen tekinteni, hogy az „azonosság” fogalmára való hivatkozás egyértelmű.
- 40 Tekintettel arra, hogy ugyanezen rendelet 8. cikkének (3) bekezdése annak megakadályozására irányul, hogy az ügynök kihasználja a közte és a védjegyjogosult között fennálló kereskedelmi kapcsolat során megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, és így tisztességtelen előnyre tegyen szert az említett védjegyjogosult által tett erőfeszítésekből és beruházásokból, nem szükséges meghatározni az érintett megjelölések közötti hasonlóság pontos mértékét, vagy egyértelmű korlátokat szabni azon helyzeteket illetően, amelyekben e rendelkezést alkalmazni kell.
- 41 A Törvényszék megközelítése megfosztaná ezt a kizáró okot az ahhoz szükséges rugalmasságtól, hogy hatályát azon különféle módokhoz igazítsa, amelyek révén az ügynök megpróbálhatja kisajátítani a megbízója védjegyét, amint az a jelen ügyből is kitűnik, amelyben az ügynök a korábbi védjegy csupán első részének európai uniós védjegyként történő lajstromozását kérte oly módon, hogy megfordította a „MINERAL MAGIC” szavak sorrendjét és kihagyta a gyártó nevét.
- 42 Míg a jelen ügybelihez hasonló helyzet tartozhat a rosszhiszeműség körébe, és ennélfogva maga utána vonhatja 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt törlési ok alkalmazását, e körülmény nem támasztja alá e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megszorító értelmezését. Az uniós jogalkotó azon döntését, miszerint a korábbi védjegy jogosultjának ügynökei vagy képviselői általi, nem

engedélyezett védjegybejelentések esetében eltérő okot ír elő, az magyarázza, hogy e tekintetben a lehető leghamarabb kell eljárni, anélkül hogy a bejelentett védjegy törléséhez szükséges lenne a jogosultat e védjegy lajstromozásának megvárására kötelezni.

- 43 A John Mills azt állítja, hogy az EUIPO érvelése téves megközelítésen alapul, amelynek értelmében, mivel az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése nem tartalmaz a megjelölések azonosságára vagy hasonlóságára vonatkozó kifejezett feltételt, e rendelkezés e tekintetben semleges, és ennél fogva az említett rendelkezés szó szerinti értelmezése összhangban állna e rendelkezés teleologikus értelmezésével, lehetővé téve az ütköző védjegyek azok egyszerű hasonlósága alapján történő összehasonlítását.
- 44 Bár ugyanezen rendelkezés kifejezetten nem használja az „azonos vagy hasonló” kifejezést, úgy tűnik, hogy mind a Párizsi Uniós Egyezmény 6 septies cikkének szövege, mind pedig ugyanezen rendelet 8. cikke (3) bekezdésének szövege – mivel csak a „védjegyről” tesz említést – kizárja a csupán hasonló védjegyeket. Ez utóbbi rendelkezés alapján tehát – amint azt a Törvényszék a megtámadott ítélet 24. és 25. pontjában helyesen állapította meg – csak az azon alapuló felszólalásnak lehet helyt adni, hogy a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy azonos azzal a védjeggyel, amelynek a vélelmezett megbízó a jogosultja.
- 45 A Törvényszék helyesen mutatott rá egyrészt a megtámadott ítélet 26–35. pontjában arra, hogy ezt a megközelítést a szóban forgó rendelkezés előkészítő munkálatai és más nyelvi változatai is alátámasztják, másrészt pedig az említett ítélet 36. pontjában, hogy azon körülmény, miszerint a hasonlóságra vonatkozó feltétel kifejezetten szerepel a 207/2009 rendelet más rendelkezéseiben, további jele annak, hogy e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése nem követeli meg, hogy e feltétel teljesüljön.
- 46 Ezenkívül az EUIPO nem hivatkozhat eredményesen a 2011. április 13-i Safariland kontra OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ítéletre (T-262/09, EU:T:2011:171) az általa hivatkozott értelmezés alátámasztására. A Törvényszék ezen ítélete nemcsak hogy nem köti a Bíróságot, hanem annak releváns pontja, vagyis a 61. pont nem tartalmaz semmilyen vitát a jelen fellebbezés keretében szóban forgó kérdéssel kapcsolatban. Amint az az említett ítélet 74. pontjából kitűnik, a Törvényszéknek nem kellett volna eldöntenie azt a kérdést, hogy a védjegyeknek azonosaknak vagy hasonlóknak kell-e lenniük, tekintve, hogy a keresetnek nem lehetett volna helyt adni, mivel a képviseleti viszony fennállására vonatkozó feltétel nem teljesült.
- 47 Egyébiránt az EUIPO az általa az említett rendelet 8. cikke (3) bekezdése tágabb értelmezésének alátámasztása érdekében hivatkozott teleologikus megközelítés keretében az előírt követelményeknek csupán kitérő megfogalmazását nyújtja. Az EUIPO ugyanis egyszerre állítja egyrészt azt, hogy e rendelkezés alkalmazása céljából elegendő, ha a megjelölések megegyeznek a lényegében a korábbi védjegy megkülönböztető képességét alkotó elemekben, másrészt azt, hogy nem szükséges előre meghatározni a megjelölések közötti hasonlóság pontos mértékét.
- 48 Az ilyen javaslatok tévesek. Először is a megkülönböztető képességet nem elvontan, hanem az érintett fogyasztó szempontjából kell értékelni. E fogyasztó pedig azon ország fogyasztója, amelyben a korábbi védjegyet lajstromozták, ami bizonyítási nehézségeket okoz az e védjegynek tulajdonított értelmet és az egyező elem megkülönböztető képességének fokát illetően.
- 49 Másodszor, az EUIPO által a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazása céljából hivatkozott kritériumok tágabbak a többek között az e rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján összetéveszhető hasonlóságú védjegyek értékelése keretében alkalmazott szempontoknál, mivel elegendő az egyszerű egybeesés, nem szükséges a hasonlóság, és az összetéveszthetőség sem követelmény.

- 50 E kritériumok szélesebb körűek, mint az említett rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglaltak, amely rendelkezés az Unióban jóhírnevet élvező védjegyek részére szélesebb oltalmat biztosít, mivel egyrészt az említett kritériumok nem az Unión belüli jóhírnév fennállását, hanem csupán a Párizsi Uniói Egyezmény valamely részes országában történő lajstromozást követelik meg, másrészt pedig a védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználását sem követelik meg.
- 51 Harmadszor, az EUIPO által javasolt kritériumok nem teszik lehetővé a jogbiztonság biztosítását, és bizonyítási problémákat vetnek fel. Az olyan megjelölésekhez kapcsolódó követelmény, amelyek lényegében a korábbi védjegy megkülönböztető képességét alkotó elemekben megegyeznek, azzal a hatással jár, hogy az EUIPO előtti eljárásban részt vevő feleket, valamint magát az EUIPO-t egy olyan feladattal szembesítik, amely az Unióban lajstromozható megjelölések meghatározásának megkísérlésében áll, különösen azért, mert a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése olyan védjegyekre vonatkozik, amelyek harmadik országok védjegy-lajstromjának több száz nyilvántartásában szerepelhetnek.
- 52 E nehézségekre tekintettel az EUIPO azt állítja, hogy minden, a védjegyek azonosságára vagy hasonlóságára vonatkozó követelményt figyelmen kívül lehet hagyni annak érdekében, hogy kizárólag arra a kérdésre összpontosítsanak, hogy az ügynök vagy a képviselő utánozta-e vagy kisajátította-e a megbízás tárgyát képező védjegyet. Márpedig e célból az uniós jogalkotó már előírt egy külön rendelkezést, nevezetesen a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontját, amely a védjegy törlésére vonatkozik abban az esetben, ha a védjegybejelentést rosszhiszeműen tették.
- 53 Negyedszer, a teleologikus megközelítés alapján e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének hatályát arra a különös esetre kell korlátozni, amikor az ügynök vagy a képviselő a „védjegy”, azaz a korábbi védjegy, nem pedig egy eltérő védjegy lajstromozására törekszik, anélkül, hogy cselekménye igazolható lenne. E megközelítés megkönnyítené e rendelkezés alkalmazását, és lehetővé tenné a vállalkozások, valamint az EUIPO számára, hogy előre lássák a jogvita e rendelkezés alapján valószínűsíthető következményeit.

A Bíróság álláspontja

- 54 Első jogalapjában az EUIPO azt kifogásolja, hogy a Törvényszék megsértette a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdését, amikor e rendelkezést úgy értelmezte, hogy az csak arra a körülményre vonatkozik, amikor a korábbi védjegy azonos a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjeggyel.
- 55 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében valamely uniós jogi rendelkezés értelmezéséhez nemcsak annak szövegét, hanem azt a kontextust is figyelembe kell venni, amelybe illeszkedik, valamint azon jogi aktus céljait is, amelynek az a részét képezi. Valamely uniós jogi rendelkezés értelmezése szempontjából annak keletkezése is relevánsnak bizonyulhat (2020. június 25-i A és társai (Szélerőművek Aalter és Nevele területén) ítélet, C-24/19, EU:C:2020:503, 37. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 56 Először is e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének szövegét illetően hangsúlyozni kell, hogy e rendelkezés annak előírására szorítkozik, hogy a védjegyjogosult felszólalása alapján nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, ha azt a képviselő, illetve az ügynök – a jogosult engedélye nélkül – saját nevében jelentette be lajstromozásra, kivéve, ha a képviselő vagy az ügynök igazolja, hogy eljárása helyénvaló volt.
- 57 Így, bár az említett rendelkezés szövege azt sugallja, hogy szoros kapcsolat áll fenn „a” korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy között, ugyanezen rendelkezés nem pontosítja kifejezetten – amint azt a Törvényszék a megtámadott ítélet 24. pontjában

megjegyezte lényegében –, hogy e rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha az e képviselő vagy ügynök által bejelentett védjegy azonos a korábbi védjeggyel, vagy ha az említett rendelkezés hatálya alá tartoznak azok az esetek is, amelyekben az ütköző védjegyek hasonlóak.

- 58 Másodszor, ami az említett rendelet 8. cikke (3) bekezdésének keletkezését illeti, e rendelkezés előkészítő munkálataiból kitűnik, hogy – amint arra a Törvényszék a megtámadott ítélet 26–31. pontjában emlékeztetett, és amint arra a főtanácsnok indítványának 27–30. pontjában szintén rámutatott – az uniós jogalkotó abban kifejezetten megtagadta annak megjelölését, hogy e rendelkezést alkalmazni kellene a korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy közötti hasonlóság esetén.
- 59 Mindazonáltal a Törvényszéknek egyrészt azt is figyelembe kellett vennie, hogy az uniós jogalkotó nem kívánt a korábbi védjegy, és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy azonosságára vonatkozóan egy kifejezett – az uniós védjegyről szóló rendelet előzetes tervezetében szereplő – hivatkozást belefoglalni e rendelkezésbe.
- 60 Másrészt a Törvényszék – ellentétben azzal, amit a megtámadott ítélet 30. pontjában állított – nem tekinthette úgy, hogy azon körülmény, mely szerint az uniós jogalkotó két alkalommal lemondott arról, hogy kifejezetten említést tegyen azon tényről, hogy az érintett rendelkezést hasonló védjegyek esetében is alkalmazni kell, kellőképpen bizonyítja e tekintetben a szándékát, mivel az előkészítő munkálatok nem jelölik meg azokat az okokat, amelyek igazolták a szóban forgó védjegyek hasonlóságára való ilyen hivatkozás elvetését.
- 61 Ebből kitűnik, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének előkészítő munkálataiból nem lehet arra következtetni, hogy amiatt, hogy e rendelkezés nem említi a korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy közötti hasonlóságot, az említett rendelkezés hatálya kizárólag az ütköző védjegyek azonosságának eseteire korlátozódna.
- 62 Ezzel szemben az előkészítő munkálatokból kitűnik, hogy e rendelet 8. cikkének (3) bekezdése az uniós jogalkotó azon döntését tükrözi, hogy lényegében megismétlje a Párizsi Uniós Egyezmény 6 septies cikkének (1) bekezdését.
- 63 E tekintetben meg kell jegyezni, hogy többek között a munkacsoportnak a közösségi védjegyről szóló rendeletjavaslatra vonatkozó következtetéseiről szóló, 1982. december 1-jei 11035/82. sz. tanácsi dokumentum, amelyre a Törvényszék többek között a megtámadott ítélet 32. pontjában támaszkodik, jelzi, hogy e csoport egyetértett abban, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében szereplő rendelkezést úgy értelmezzék, mint amely ezen egyezmény 6 septies cikke értelmében alkalmazandó.
- 64 Egyébiránt, mivel az Unió tagja a TRIPs-megállapodásnak, köteles a védjegyekre vonatkozó jogalkotását, amennyire csak lehetséges, e megállapodás szövege és célja alapján értelmezni (2004. november 16-i Anheuser-Busch ítélet, C-245/02, EU:C:2004:717, 42. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A TRIPs-megállapodás 2. cikkének (1) bekezdése különösen azt írja elő, hogy e megállapodás II., III. és IV. részét illetően a részes államok kötelesek megfelelni a Párizsi Uniós Egyezmény 1–12. cikkének és 19. cikkének.
- 65 Ebből következik, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének értelmezését illetően figyelembe kell venni ezen egyezmény 6 septies cikkét.
- 66 E tekintetben ugyanezen egyezmény 6 septies cikke a francia nyelvi változatában, amely az említett egyezmény 29. cikkének értelmében hiteles, kétségtelenül az „e védjegy” kifejezést használja a korábbi védjegy megjelölésére, ha annak lajstromozását a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője saját nevében kéri.

- 67 Mindazonáltal a Törvényszék kizárólag ezen megállapítás alapján és minden további indokolás nélkül nem állapíthatta volna meg – amint azt a megtámadott ítélet 34. pontjában tette –, hogy a Párizsi Unió Egyezmény e rendelkezése a szövege alapján nem értelmezhető másként, mint úgy, hogy a korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy azonos, és nem vonhatta le ebből az ítélet 35. pontjában azt a következtetést, hogy ezen egyezmény 6 septies cikke szövegének egyértelműségére tekintettel nem lehet az egyezmény előkészítő munkálataira hivatkozni.
- 68 Ugyanis a Párizsi Unió Egyezmény felülvizsgálata céljából 1958. október 6. és 31. között tartott Lisszaboni Konferencián – amelynek során e 6 septies cikket bevezették – elfogadott aktusokból kitűnik, hogy e rendelkezés hatálya alá tartozhat a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy is, amennyiben e bejelentett védjegy hasonló az említett korábbi védjegyhez (a Lisszaboni konferencia aktusai, 681. o.).
- 69 Ebből következik, hogy nem fogadható el az az értelmezés, amely szerint, amennyiben a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdése nem említi a korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy azonosságát vagy hasonlóságát, az említett rendelkezés alkalmazása – minden más tényező kizárásával – az ütköző védjegyek azonosságának eseteire korlátozódik.
- 70 Harmadszor, az ilyen értelmezés azzal a hatással járna, hogy megkérdőjelezné e rendelet általános rendszerét, mivel azt eredményezné, hogy a korábbi védjegy jogosultját megfosztanák attól a lehetőségtől, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján felszólaljon egy hasonló védjegynek az ügynöke vagy képviselője által történő lajstromozásával szemben, jóllehet az ügynök vagy a képviselő az ilyen lajstromozást követően a későbbi védjegyével többek között e rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján felszólalhat az említett jogosult eredeti védjegyének későbbi lajstromozása ellen, ugyanezen jogosult ügynökének vagy képviselőjének védjegyével való hasonlósága okán.
- 71 Negyedszer, az e rendelkezés által követett cél is megerősíti azt az értelmezést, amely szerint az említett rendelet 8. cikkének (3) bekezdése lehetővé teszi a korábbi védjegy jogosultja számára, hogy felszólaljon egy hasonló védjegynek az ügynöke vagy képviselője által kért lajstromozásával szemben.
- 72 Amint azt a Törvényszék a megtámadott ítélet 25. pontjában helyesen megállapította, a rendelkezés annak megakadályozására irányul, hogy a védjegyjogosult ügynöke vagy képviselője kisajátíthassa a védjegyet, mivel ez utóbbiak kihasználhatják a köztük és a védjegyjogosult között fennálló kereskedelmi kapcsolat során megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, és így tisztességtelen előnyre tehetnek szert a védjegyjogosult által tett erőfeszítésekből és beruházásokból.
- 73 Márpedig nem tekinthető úgy, hogy az ilyen visszaélés csak abban az esetben következhet be, ha a korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy azonos, és nem azokban az esetekben, amikor az ütköző védjegyek hasonlóak.
- 74 A fenti megfontolásokból következik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazását kizárólag azon esetre korlátozta, amikor a korábbi védjegy és a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által bejelentett védjegy azonos, kizárva a köztük fennálló hasonlóság esetét.
- 75 Ennélfogva az EUIPO által felhozott első jogalapnak helyt kell adni, következésképpen a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni, anélkül hogy szükséges lenne megvizsgálni az EUIPO által e jogalap alátámasztásaként hivatkozott többi érvet, illetve a fellebbezés második jogalapját.

A Törvényszékhez benyújtott keresetről

- 76 Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 61. cikke első bekezdésének értelmében, ha a fellebbezés megalapozott, a Bíróság a Törvényszék határozatát hatályon kívül helyezi. Ilyen esetben, ha a per állása megengedi, az ügyet maga a Bíróság is érdemben eldöntheti, illetve határozathozatalra visszautalhatja a Törvényszékhez.
- 77 A jelen ügyben, tekintettel többek között arra a körülményre, hogy az első fokon benyújtott kereset egyetlen, a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megsértésén alapuló jogalapra támaszkodik, amely három, a Törvényszék előtti kontradiktórius vita tárgyát képező részre oszlik, és amelyek vizsgálata nem igényli semmiféle további pervezető intézkedés elfogadását vagy az iratok elemzését, a Bíróság úgy véli, hogy a per állása megengedi a jogvita eldöntését, továbbá hogy arról érdemben kell dönteni.

Az egyetlen jogalap első részéről

A felek érvei

- 78 Egyetlen jogalapjának első részében a John Mills azt kifogásolja, hogy a fellebbezési tanács tévesen tekintette őt a korábbi védjegy jogosultja „ügynökének” vagy „képviselőjének” a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében.
- 79 E tekintetben a vitatott határozat 20. pontjában a fellebbezési tanács a 2011. április 13-i Safariland kontra OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ítélet (T-262/09, EU:T:2011:171, 64. pont) alapján úgy találta, hogy az e rendelkezésben szereplő „ügynök” és „képviselő” kifejezéseket tágan kell értelmezni.
- 80 Mindazonáltal ebben az ítéletben a Törvényszék ezt követően megállapította, hogy a felszólaló nem bizonyította, hogy a megbízó és az ügynöke közötti megállapodáshoz hasonló megállapodást kötött a vitatott védjegy bejelentőjével, sem pedig azt, hogy ez a kapcsolat ténylegesen fennállt.
- 81 A jelen ügy körülményei között a John Mills és a korábbi védjegy jogosultja közötti forgalmazási szerződés kikötéseinek vizsgálata alapján a fellebbezési tanácsnak azt kellett volna megállapítania, hogy a John Mills nem a védjegyjogosult ügynöke, és nem is áll vele olyan szerződéses jogviszonyban, amelynek értelmében az említett jogosult érdekeit képviselné.
- 82 Az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting azt állítják, hogy az egyetlen jogalap első része megalapozatlan.

A Bíróság álláspontja

- 83 Amennyiben a John Mills azt kifogásolja, hogy a fellebbezési tanács tévesen állapította meg, hogy ő a korábbi védjegy jogosultjának „ügynöke” a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében, meg kell jegyezni, hogy – amint arra a jelen ítélet 72. pontja emlékeztet – e rendelkezés annak megakadályozására irányul, hogy a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője kisajátíthassa a védjegyet, mivel ez utóbbiak kihasználhatják a köztük és a védjegyjogosult között fennálló kereskedelmi kapcsolat során megszerzett ismereteket és tapasztalatokat, és így tisztességtelen előnyre tehetnek szert a védjegyjogosult által tett erőfeszítésekből és beruházásokból.
- 84 Ebből következik, hogy e célkitűzés megvalósítása az említett rendelkezés értelmében vett „ügynök” és „képviselő” fogalmának tág értelmezését igényli. A védjegy bejelentőjének a korábbi védjegy jogosultjával szembeni minőségére vonatkozó feltétel jelentésével kapcsolatos ezen megállapítást

egyébként megerősíti az a tény, hogy ugyanezen rendelkezés szerint e két fogalmat összekapcsolja a „vagy” kötőszó, amely tanúsítja, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdését az egyik fél érdekei másik fél általi képviseletének különböző eseteire kell alkalmazni.

- 85 A fellebbezési tanács tehát nem alkalmazta tévesen a jogot, amikor a vitatott határozat 20. pontjában kimondta, hogy e fogalmakat úgy kell értelmezni, hogy azok magukban foglalják az olyan szerződéses megállapodáson alapuló kapcsolatok minden formáját, amelynek értelmében az egyik fél a másik fél érdekeit képviseli, és így ugyanezen rendelkezés alkalmazásában elegendő, ha a felek között olyan jellegű kereskedelmi együttműködési megállapodás van érvényben, amely bizalmi viszonyt teremt azáltal, hogy kifejezetten vagy hallgatólagosan úgy rendelkezik, hogy a védjegybejelentőt a védjegyjogosult érdekeire vonatkozóan általános bizalmi és együttműködési kötelezettség terheli.
- 86 E tekintetben meg kell jegyezni, hogy – amint az a fellebbezési tanács által a vitatott határozat 22. és 23. pontjában tett megállapításokból kitűnik – forgalmazási szerződés állt fenn a John Mills és a korábbi védjegy jogosultja között, amelyben megállapodtak abban, hogy e jogosult a „Magic Minerals by Jerome Alexander” elnevezéssel ellátott árukat a John Mills részére szállítja, és ez utóbbi feladata az említett jogosult áruinak az Unión belüli és világszerte történő forgalmazása. Egyébiránt e szerződés tartalmazott olyan rendelkezéseket – amit a John Mills nem vitatott –, amelyek értelmében a John Mills legalábbis ezen áruk privilegizált forgalmazója volt, valamint egy versenytilalmi kikötést és a korábbi védjegy jogosultjának ezen áruk tekintetében fennálló szellemi tulajdonjogaira vonatkozó rendelkezéseket. Ráadásul az utolsó megrendelőlap, amellyel a John Mills „Magic Minerals” árukat rendelt e védjegy jogosultjától, csak körülbelül két hónappal a vitatott védjegy bejelentése előtti keltezésű.
- 87 Ezen elemekből következik, hogy a jelen ítélet 85. pontjában kifejtett megfontolásokra tekintettel a fellebbezési tanács helyesen állapította meg a vitatott határozat 25. pontjában, hogy a John Mills a korábbi védjegy jogosultjának a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „ügynökének” kell tekinteni.
- 88 Következésképpen a második jogalap első részét mint megalapozatlant el kell utasítani.

Az egyetlen jogalap második részéről

A felek érvei

- 89 Egyetlen jogalapjának második részével a John Mills azt rója fel a fellebbezési tanácsnak egyrészt, hogy tévesen állapította meg, hogy ahhoz, hogy a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdésére hivatkozni lehessen, elegendő, ha a korábbi védjegy egyszerűen hasonló a vitatott védjegyhez, nem pedig azonos azzal, másrészt pedig, hogy szintén tévesen állapította meg az Unió vásárlóközönség észlelését az ütköző védjegyek közötti összetéveszthetőség értékelésekor.
- 90 Az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting úgy érvelnek, hogy az egyetlen jogalap második része megalapozatlan.

A Bíróság álláspontja

- 91 Amennyiben a John Mills azt kifogásolja, hogy a fellebbezési tanács úgy találta, hogy a jelen ügyben az ütköző védjegyek hasonlósága miatt a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó, meg kell jegyezni egyfelől, hogy – amint az a jelen ítélet 54–74. pontjából kitűnik – e rendelkezést alkalmazni kell a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője által benyújtott védjegybejelentések esetében akkor is, ha a bejelentett védjegy a korábbi védjeggel azonos, és akkor is, ha ahhoz hasonló.

- 92 Másrészt meg kell jegyezni, hogy bár e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazása többek között az ütköző védjegyek közötti hasonlóságból következik, az e rendelkezés által biztosított oltalom sajátos feltétele az, hogy a védjegybejelentést a korábbi védjegy jogosultjának ügynöke vagy képviselője a saját nevében, a jogosult hozzájárulása nélkül nyújtsa be, és anélkül, hogy ezen ügynök vagy képviselő cselekményét igazolná. Ennélfogva az ütköző védjegyek közötti hasonlóságot a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában nem az összetévesztés veszélyének fennállása alapján kell értékelni, mivel e feltétel e rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára vonatkozik (lásd analógia útján: 2009. június 18-i L'Oréal és társai ítélet, C-487/07, EU:C:2009:378, 34–36. pont).
- 93 Mindemellett, amennyiben a fellebbezési tanács a vitatott határozat 34. és 35. pontjában tévesen értékelte az ütköző védjegyek közötti összetéveszthetőséget az Unió érintett vásárlóközönsége általi észlelésük alapján, meg kell állapítani, hogy az ilyen megállapítás mindenestre mellékes, tekintettel az e fellebbezési tanács által a vitatott határozat 33. pontjában tett megállapításra, amely szerint – anélkül, hogy ezt vitatták volna – a szóban forgó megjelöléseket külön-külön, összességében vizsgálva hasonlóknak kell tekinteni.
- 94 Ennélfogva a fellebbezés második jogalapjának második részét mint részben elfogadhatatlant és részben hatástalant el kell utasítani.

A jogalap harmadik részéről

A felek érvei

- 95 Egyetlen jogalapjának harmadik részében a John Mills egyrészt arra hivatkozik, hogy a fellebbezési tanács a 207/2009 rendelet 8. cikke (3) bekezdésének téves értelmezése alapján állapította meg, hogy e rendelkezést nemcsak akkor kell alkalmazni, ha a védjegybejelentéssel érintett áruk és szolgáltatások, illetve a korábbi védjeggyel érintett áruk és szolgáltatások azonosak, hanem akkor is, ha azok hasonlóak.
- 96 Másrészt, még ha a korábbi védjeggyel jelölt „ásványokat tartalmazó arcpúder” megnevezésű áruk, valamint a vitatott védjegybejelentéssel érintett „kozmetikai termékek” és „bőrápolási termékek” azonosak is lennének, az e vitatott védjeggyel jelölt többi áru esetében nem ez a helyzet. Egyébiránt ez utóbbiak és a korábbi védjegy által érintettek még csak nem is hasonlóak, de legalábbis ilyen hasonlóság nem nyert bizonyítást.
- 97 Az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting úgy érvelnek, hogy az egyetlen jogalap harmadik része megalapozatlan.

A Bíróság álláspontja

- 98 Amennyiben a John Mills azt kifogásolja, hogy a fellebbezési tanács úgy találta, hogy a jelen ügyben a 207/2009 rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó, jöllehet azok az áruk, amelyekre a vitatott védjegy lajstromozása iránti kérelem utal, nem mind azonosak a korábbi védjeggyel jelölt árukkal, emlékeztetni kell arra, hogy még ha e rendelkezés nem is tesz említést azon árukról vagy szolgáltatásokról, amelyek tekintetében a védjegyet bejelentették, a védjegy alapvető rendeltetése az érintett áruk vagy szolgáltatások kereskedelmi származásának jelzése (2019. szeptember 12-i Deutsches Patent- und Markenamt [#darferdas?] ítélet, C-541/18, EU:C:2019:725, 18. pont).
- 99 Ennélfogva a jelen ítélet 70–73. pontjában kifejtettekhez hasonló, e rendelkezés általános rendszerére, valamint az általa követett célra vonatkozó okok miatt, az említett rendelkezés alkalmazása nem zárható ki azon ténynél fogva, hogy a védjegybejelentésben szereplő áruk és szolgáltatások és a korábbi védjegy által érintettek nem azonosak, hanem hasonlóak.

- 100 Egyébiránt a jelen ügyben rá kell mutatni egyfelől arra, hogy a John Mills nem vitatja, hogy a korábbi védjegy árujegyzékében szereplő jelölt, „ásványokat tartalmazó arcpúder” megnevezésű áruk azonosak a vitatott védjegy lajstromozása iránti kérelemben szereplő „kozmetikai termékekkel” és „bőrápolási termékekkel”. Másfelől a vitatott határozat 31. pontjában a fellebbezési tanács megjegyezte többek között, hogy az ütköző védjegyekkel érintett egyéb áruk azonos összetevőkből állhatnak, gyakran ugyanazon vállalkozás állítja elő őket, és az illatszerboltokban vagy a kiskereskedelmi üzletek azonos részlegeiben együtt kínálják őket. Márpedig a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások hasonlóságának értékelésénél figyelembe kell venni ezen áruk vagy szolgáltatások közötti kapcsolatot jellemző összes releváns tényezőt. Ezen tényezők körébe tartozik különösen az áruk vagy szolgáltatások jellege, rendeltetése, felhasználása, valamint helyettesítő vagy egymást kiegészítő volta (2017. szeptember 20-i The Tea Board kontra EUIPO ítélet, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, 48. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat).
- 101 Ilyen körülmények között a fellebbezési tanács az e 31. pontban említett elemek alapján helyesen állapíthatta meg, hogy ezen egyéb áruk hasonlóak.
- 102 Következésképpen az egyetlen jogalap harmadik részét mint megalapozatlant el kell utasítani.
- 103 Ebből következik, hogy a keresetet teljes egészében el kell utasítani.

A költségekről

- 104 A Bíróság eljárási szabályzata 184. cikkének (2) bekezdése értelmében, ha a fellebbezés megalapozott, és a Bíróság maga hoz a jogvita kapcsán végleges határozatot, a Bíróság határoz a költségekről.
- 105 Ugyanezen szabályzat 138. cikkének (1) bekezdése, amelyet e szabályzat 184. cikkének (1) bekezdése értelmében a fellebbezési eljárásban is alkalmazni kell, akként rendelkezik, hogy a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.
- 106 A John Millst, mivel pervesztes lett, az EUIPO és a Jerome Alexander Consulting kérelmének megfelelően kötelezni kell a saját költségein felül az EUIPO részéről a jelen fellebbezéssel és a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek, valamint a Jerome Alexander Consulting részéről a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

A fenti indokok alapján a Bíróság (ötödik tanács) a következőképpen határozott:

- 1) A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének 2018. október 15-i John Mills kontra EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) ítéletét (T-7/17, EU:T:2018:679) hatályon kívül helyezi.**
- 2) A Bíróság elutasítja a John Mills Ltd által az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) első fellebbezési tanácsának 2016. október 5-i határozatával (R 2087/2015-1. sz. ügy) szemben benyújtott keresetet.**
- 3) A John Mills Ltd a saját költségein felül viseli az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) részéről a jelen fellebbezéssel és a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket, valamint a Jerome Alexander Consulting Corp. részéről a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket.**

Aláírások