



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 11 listopada 2020 r. *

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 3 – Zakres stosowania – Identyczność lub podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego względem wcześniejszego znaku towarowego – Słowny unijny znak towarowy MINERAL MAGIC – Zgłoszenie do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

W sprawie C-809/18 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 20 grudnia 2018 r.,

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowała A. Lukošūtė, w charakterze pełnomocnika,

strona skarżąca,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania byli:

John Mills Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), którą reprezentował S. Malynicz, QC,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

Jerome Alexander Consulting Corp., z siedzibą w Surfside (Stany Zjednoczone),

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan (sprawozdawca), prezes izby, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos i I. Jarukaitis, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: R. Schiano, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 stycznia 2020 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r.,

* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

Wyrok

- 1 W odwołaniu Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 października 2018 r., John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2018:679), na mocy którego Sąd stwierdził nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/2015-1) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Jerome Alexander Consulting Corp. a John Mills Ltd (zwanej dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

Prawo międzynarodowe

- 2 Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej została podpisana w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., zrewidowana ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmieniona w dniu 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305, zwana dalej „konwencją paryską”). Artykuł 6 septies tej konwencji określa:

„1) Jeżeli agent lub przedstawiciel osoby, która jest właścicielem znaku w jednym z Państw będących członkami Związku, wnosi bez zezwolenia właściciela o zarejestrowanie znaku na swoją rzecz w jednym lub kilku Państwach będących członkami Związku, właściciel będzie mógł sprzeciwić się żądanej rejestracji albo żądać jej wykreślenia lub jeżeli ustawodawstwo danego Państwa będącego członkiem Związku na to zezwala, żądać przeniesienia na jego rzecz wymienionej rejestracji, o ile ten agent lub przedstawiciel nie uzasadni swego działania.

2) Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 1 właściciel znaku będzie mógł sprzeciwić się używaniu swego znaku przez agenta lub przedstawiciela, o ile nie zezwolił na takie używanie.

3) Ustawodawstwa wewnętrzne mogą przewidzieć odpowiedni termin, w którym właściciel znaku powinien skorzystać z praw przewidzianych w niniejszym artykule”.

- 3 Artykuł 29 wspomnianej konwencji przewiduje w pkt 1:

„a) Niniejszy Akt został podpisany w jednym egzemplarzu w języku francuskim i złożony na przechowanie Rządowi Szwecji.

b) Dyrektor Generalny, po konsultacji z zainteresowanymi Rządami, sporządza urzędowe teksty w językach angielskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, włoskim oraz w innych językach, które Zgromadzenie może wskazać.

c) W razie różnicy zdań co do interpretacji różnych tekstów rozstrzygający będzie tekst w języku francuskim

[...]”.

- 4 Artykuł 2 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, figurującego w załączniku 1C do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu, zatwierdzonego w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 94/800/WE z dnia

22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1) (zwanego dalej „porozumieniem TRIPS”) stanowi:

„W zakresie części II, III i IV niniejszego Porozumienia Członkowie zastosują się do wymogów artykułów 1–12 i 19 konwencji paryskiej (1967)”.

Prawo Unii

5 Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zatytułowany „Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

- a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się o rejestrację, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[...]

3. W wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znaku towarowego nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego [unijnego] znaku towarowego, cieszy się on renomą [w Unii] i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę”].

6 Zgodnie z art. 52 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Bezwzględne podstawy unieważnienia”:

„1. [Unijny znak towarowy] podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

[...]

b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

[...]”.

Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja

- 7 W dniu 18 września 2013 r. spółka John Mills, strona skarżąca w pierwszej instancji, dokonała w EUIPO zgłoszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 207/2009.
- 8 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie słowne „MINERAL MAGIC” (zwane dalej „spornym znakiem towarowym”).
- 9 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „płyny do pielęgnacji włosów; preparaty ściernie; mydła; perfumeryjne (produkty-); esencjonalne (olejki-); kosmetyki; środki do oczyszczania i pielęgnacji skóry, skóry głowy i włosów; dezodoranty do użytku osobistego”.
- 10 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* 2014/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.
- 11 W dniu 23 kwietnia 2015 r. spółka Jerome Alexander Consulting, interwenient w pierwszej instancji, wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów, o których mowa w pkt 9 niniejszego wyroku.
- 12 Sprzeciw opierał się na następujących wcześniejszych znakach towarowych:
 - amerykańskim słownym znaku towarowym MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr 4274584, oznaczającym następujące towary: „puder do twarzy zawierający minerały”;
 - amerykańskim niezarejestrowanym słownym znaku towarowym MAGIC MINERALS, oznaczającym następujące towary: „kosmetyki”.
- 13 W uzasadnieniu sprzeciwu powołana została podstawa odmowy rejestracji określona w art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
- 14 Decyzją z dnia 18 sierpnia 2015 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw.
- 15 W dniu 15 października 2015 r. spółka Jerome Alexander Consulting wniosła do EUIPO odwołanie na podstawie art. 58–64 wspomnianego rozporządzenia.
- 16 Sporną decyzją Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO (zwana dalej „Izbą Odwoławczą”) uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów i na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 odmówiła zarejestrowania spornego znaku towarowego.
- 17 Po pierwsze, Izba Odwoławcza odnotowała fakt, że spółka Jerome Alexander Consulting wycofała się z oparcia sprzeciwu na amerykańskim niezarejestrowanym znaku towarowym MAGIC MINERALS i ograniczyła się do powołania się na amerykański słowny znak towarowy MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.

- 18 Po drugie, Izba Odwoławcza nawiązała do celu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 – jakim jest zapobieżenie przywłaszczeniu sobie znaku towarowego przez agenta właściciela tego znaku – i wskazała jednocześnie warunki, jakie w jej ocenie muszą zostać spełnione, by sprzeciw odniósł skutek na podstawie tego przepisu, a zgodnie z którymi wnoszący sprzeciw powinien być właścicielem wcześniejszego znaku, zgłaszający znak towarowy powinien w danej chwili lub wcześniej być agentem lub przedstawicielem tego właściciela znaku, zgłoszenie powinno zostać dokonane na rzecz agenta lub przedstawiciela bez zgody właściciela znaku oraz bez istnienia uzasadnionych powodów usprawiedliwiających działania agenta lub przedstawiciela, jak również powinno ono dotyczyć oznaczeń i towarów identycznych lub podobnych.
- 19 Po trzecie, Izba Odwoławcza przeprowadziła konkretną analizę, czy w niniejszej sprawie zostały spełnione te kryteria umożliwiające uwzględnienie sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009. Na wstępie, co się tyczy istnienia relacji przedstawiciel–mocodawca, Izba Odwoławcza podkreśliła, że określenia „agent” i „przedstawiciel” należy interpretować sensu largo.
- 20 W niniejszym wypadku stwierdziła ona, że zawarta między stronami umowa dystrybucji przewidywała, iż spółka John Mills zobowiązuje się do prowadzenia dystrybucji towarów spółki Jerome Alexander Consulting w Unii. Izba Odwoławcza wskazała także, że w umowie zawarte są postanowienia dotyczące wyłącznego charakteru umowy, klauzula o zakazie konkurencji oraz postanowienia dotyczące prawa własności intelektualnej spółki Jerome Alexander Consulting. Uznała ona, że przedstawione przez spółkę Jerome Alexander Consulting dowody, mianowicie formularze zamówienia, w tym jeden opatrzony datą poprzedzającą o dwa miesiące dzień dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, poświadczają, że strony łączyły intensywne stosunki handlowe, wykraczające poza zwykłą relację istniejącą zazwyczaj między dostawcą a dystrybutorem. Izba Odwoławcza stwierdziła zatem istnienie w chwili dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego rzeczywistych, faktycznych i trwałych stosunków handlowych, powodujących powstanie ogólnego obowiązku w zakresie zaufania i lojalności, a także ustaliła, że spółka John Mills była „agentem” w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
- 21 Po czwarte, Izba Odwoławcza podkreśliła, że art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia dotyczy – poza przypadkami, w których porównywane towary lub usługi są identyczne – sytuacji, w których są one podobne. Zauważyła ona, że w niniejszej sprawie towary, do których odnoszą się kolidujące ze sobą oznaczenia, są identyczne – „kosmetyki” oznaczane spornym znakiem towarowym obejmują „puder do twarzy zawierający minerały”, do którego odnosi się wcześniejszy znak towarowy – lub podobne – pozostałe towary oznaczane spornym znakiem towarowym wykazujące związki z towarami opatrywanymi wcześniejszym znakiem towarowym z tego względu, że mogą one zawierać identyczne składniki, są często produkowane przez te same przedsiębiorstwa i oferowane wspólnie w drogeriach i na tych samych stoiskach w sklepach detalicznych.
- 22 W odniesieniu do kolidujących ze sobą oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła, że są one podobne. Przede wszystkim zwróciła ona uwagę na uderzające podobieństwo dwóch pierwszych elementów słownych („magic” i „minerals”) wcześniejszego znaku towarowego do elementów słownych spornego znaku towarowego.
- 23 Następnie podkreśliła ona, że wcześniejszy znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców w Unii jako oznaczenie składające się z dwóch elementów. Z jednej strony element „by jerome alexander” będzie postrzegany jako określenie jednostki macierzystej, czyli podmiotu odpowiedzialnego za towar, z drugiej zaś strony element „magic minerals” będzie prawdopodobnie postrzegany jako określenie samego produktu lub linii produktów.
- 24 Wreszcie Izba Odwoławcza stwierdziła, że okoliczność, iż United States Patent and Trademark Office (USPTO, urząd patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki) nie zgłosił zastrzeżeń przy dokonywaniu rejestracji znaku towarowego MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, mimo istnienia znaku towarowego MINERAL MAGIC COSMETICS, nie oznacza, że w przypadku tych znaków nie istnieje

żadne prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Izba Odwoławcza zauważyła w istocie, że właściciel znaku towarowego MINERAL MAGIC COSMETICS powinien był zgłosić sprzeciw w tym zakresie. Zważywszy na ogół powyższych okoliczności, Izba Odwoławcza uwzględniła sprzeciw oparty na art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 25 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 5 stycznia 2017 r. spółka John Mills wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.
- 26 Na poparcie skargi spółka ta podniosła jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, który składał się z trzech części. Pierwsza z tych części dotyczyła błędnego stwierdzenia przez Izbę Odwoławczą, że spółka John Mills jest „agentem” lub „przedstawicielem” właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu wspomnianego przepisu. W ramach drugiej części zarzutu spółka John Mills podnosiła, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo poprzez uznanie wspomnianego przepisu za znajdujący zastosowanie, nawet jeżeli kolidujące ze sobą oznaczenia są po prostu podobne, a nie identyczne. Trzecia część zarzutu opierała się na tym, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo stwierdziła, iż przepis ten stosuje się, mimo że towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym nie są identyczne z towarami, do których odnosi się sporny znak towarowy.
- 27 W zaskarżonym wyroku Sąd uwzględnił podnoszony zarzut – wyłącznie na podstawie jego drugiej części – i w konsekwencji stwierdził nieważność spornej decyzji.

Żądania stron

- 28 EUIPO wnosi do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonego wyroku; oraz
 - obciążenie spółki John Mills kosztami postępowania.
- 29 Spółka John Mills wnosi do Trybunału o:
- oddalenie odwołania; oraz
 - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

- 30 Na poparcie odwołania EUIPO podnosi dwa zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, sprzeczności w uzasadnieniu oraz braku uzasadnienia w odniesieniu do zastosowania pojęcia „identyczności”.

Argumentacja stron

- 31 W ramach zarzutu pierwszego EUIPO podnosi, że to na podstawie błędnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 Sąd stwierdził w pkt 37 zaskarżonego wyroku, iż przepis ten może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy wcześniejszy znak towarowy i znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego są identyczne, a nie po prostu podobne.

- 32 Celem art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia jest bowiem zapobieżenie przywłaszczeniu sobie znaku towarowego przez agenta właściciela tego znaku, zważywszy, że agent może wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących go z tym właścicielem i w efekcie czerpać nienależną korzyść z poczynionych przez tego ostatniego wysiłków i nakładów. Tymczasem takie wykorzystanie wiedzy i tego rodzaju czerpanie nienależnej korzyści nie ogranicza się do rejestracji i używania identycznego znaku towarowego, lecz ma miejsce również wtedy, gdy przedstawiciel zamierza przywłaszczyć sobie istotne elementy wcześniejszego znaku towarowego.
- 33 W drodze stwierdzeń zawartych w pkt 25 i 26 zaskarżonego wyroku Sąd dokonał błędnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w sposób podważający cel, któremu służy ten przepis. Jak wynika z pkt 25 tego wyroku, Sąd słusznie uznał, że przepis ten wymaga istnienia bezpośredniego związku między wcześniejszym znakiem towarowym a znakiem, o którego rejestrację wniesiono, i że taki związek może powstać tylko wtedy, gdy rozpatrywane znaki „stanowią swoje odpowiedniki”. Jednakże wywodząc z tej obserwacji w pkt 26 wspomnianego wyroku, że aby doszło do przywłaszczenia, znaki towarowe powinny być identyczne, Sąd przeczy jednej z podstaw prawa znaków towarowych, zgodnie z którą istnienie związku między dwoma oznaczeniami może zostać ustalone za pomocą różnych stopni podobieństwa z uwzględnieniem wszystkich innych okoliczności danej sprawy, a nie tylko w przypadku identyczności.
- 34 Wobec celu, któremu służy art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, właściwym kryterium na potrzeby stosowania tego przepisu powinna być ekwiwalencja, w kategoriach gospodarczych lub handlowych, znaków towarowych analizowanych jako całość. Należy ocenić, czy zgłoszony znak towarowy odpowiada co do istoty wcześniejszemu znakowi. W tym względzie wystarczyłoby, gdyby dane oznaczenia pokrywały się w elementach, które zasadniczo składają się na odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego.
- 35 Taka wykładnia celowościowa nie stałaby w sprzeczności z dosłowną interpretacją art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia.
- 36 Jak zauważył Sąd w zaskarżonym wyroku, przepis ten, w przeciwieństwie do art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, nie wspomina wyraźnie do celów swego stosowania o stopniu podobieństwa kolidujących ze sobą znaków. Prawodawca Unii nie zamierzał zatem wskazać, że art. 8 ust. 3 owego rozporządzenia powinien ograniczać się wyłącznie do przypadków ścisłej identyczności znaków towarowych oraz towarów i usług, których dotyczą.
- 37 Przeciwnie, przepis ten odwołuje się do brzmienia art. 6 septies konwencji paryskiej. Wyjaśnienie zawarte w pracach przygotowawczych dotyczących tej konwencji wydaje się zaś potwierdzać wykładnię, zgodnie z którą wspomniany przepis obejmuje oznaczenia i towary, które nie są ściśle, lecz zasadniczo identyczne, czyli handlowo i ekonomicznie równoważne. Podczas gdy wspomniana konwencja określa minimalne normy ochrony, Sąd przypisał art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 zakres, który przyznaje właścicielom znaków towarowych ochronę mniejszą niż poziom ochrony przewidziany w art. 6 septies konwencji paryskiej.
- 38 Ponadto sposób odczytania przez Sąd w pkt 27–35 zaskarżonego wyroku prac przygotowawczych dotyczących przepisu zawartego w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia jest wewnątrznie sprzeczny, ponieważ powołując się między innymi na fakt, że grupa robocza odrzuciła kilka propozycji dotyczących dodania do brzmienia tego przepisu słów „podobne znaki towarowe”, Sąd wywiódł z tych prac, że zamiarem prawodawcy Unii było ograniczenie stosowania tego przepisu wyłącznie do identycznych znaków towarowych, mimo że w brzmieniu owego przepisu brakuje również pojęcia „identyczności”.
- 39 Dodatkowo wewnątrznie sprzeczny jest także przedstawiony przez Sąd w pkt 35 tego wyroku argument, zgodnie z którym wobec braku dwuznaczności brzmienia art. 6 septies konwencji paryskiej nie ma potrzeby odwoływania się do prac przygotowawczych dotyczących tej konwencji. Wniosek, do

którego Sąd doszedł w tym wyroku, różni się bowiem od wniosku sformułowanego w wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r., *Safariland/OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171, pkt 61). Jest zatem oczywiste, że brzmienie art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia nie jest wystarczająco jasne, aby uznać, że odesłanie do pojęcia „identyczności” jest jednoznaczne.

- 40 Z uwagi na to, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu zapobieżenie temu, by przedstawiciel wykorzystywał wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania handlowych łączących go z właścicielem i w efekcie czerpał nienależną korzyść z ponoszonych przez tego ostatniego wysiłków i nakładów, nie jest konieczne określenie dokładnego stopnia podobieństwa między danymi oznaczeniami ani narzucenie wyraźnych granic dla sytuacji, w których przepis ten powinien mieć zastosowanie.
- 41 Podejście przyjęte przez Sąd pozbawiłoby tę podstawę odmowy rejestracji elastyczności niezbędnej do dostosowania jej zakresu stosowania do różnych sposobów, za pomocą których agent mógłby próbować przywłaszczyć sobie znak towarowy swojego mocodawcy, na co wskazuje niniejsza sprawa, w której agent wniosł o rejestrację w charakterze unijnego znaku towarowego jedynie pierwszej części wcześniejszego znaku towarowego, odwracając kolejność słów „MINERAL MAGIC” i pomijając nazwę producenta.
- 42 Wprawdzie sytuacja taka jak ta występująca w niniejszej sprawie może wpływać ze złej wiary i w związku z tym uzasadniać zastosowanie podstawy unieważnienia przewidzianej w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, jednak okoliczność ta nie przemawia za zawężającą wykładnią art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia. Decyzja prawodawcy Unii o ustanowieniu odrębnej podstawy odmowy rejestracji w przypadku nieuprawnionego zgłoszenia znaku przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego wynika z konieczności jak najszybszego działania w tym względzie, bez konieczności zobowiązywania tego właściciela do oczekiwania na rejestrację zgłoszonego znaku towarowego, zanim będzie on mógł doprowadzić do jego unieważnienia.
- 43 Spółka John Mills twierdzi, że argumentacja EUIPO opiera się na błędnym podejściu, zgodnie z którym z uwagi na to, że art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia nie zawiera wyraźnej przesłanki identyczności lub podobieństwa oznaczeń, przepis ten jest pod tym względem neutralny, a w konsekwencji literalna wykładnia tego przepisu jest spójna z jego wykładnią celowościową, pozwalającą na porównanie kolidujących ze sobą znaków towarowych na podstawie ich prostego podobieństwa.
- 44 Chociaż w rozpatrywanym tu przepisie nie użyto wyraźnie sformułowania „identyczny lub podobny”, to sformułowanie art. 6 septies konwencji paryskiej, jak również sformułowanie art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia, zawierające odniesienie jedynie do „znaku towarowego”, wydają się wykluczać znaki towarowe, które są jedynie podobne. Ten ostatni przepis dopuszcza jedynie zatem, jak słusznie stwierdził Sąd w pkt 24 i 25 zaskarżonego wyroku, sprzeciw oparty na identyczności znaku towarowego zgłoszonego przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego ze znakiem, którego właścicielem potencjalnie może być mocodawca.
- 45 Sąd trafnie wskazał, po pierwsze, w pkt 26–35 zaskarżonego wyroku, że takie podejście znajduje potwierdzenie w pracach przygotowawczych dotyczących rozpatrywanego przepisu oraz jego innych wersjach językowych, a po drugie, w pkt 36 tego wyroku, że okoliczność, iż przesłanka dotycząca podobieństwa figuruje wyraźnie w innych przepisach rozporządzenia nr 207/2009, stanowi dodatkową wskazówkę co do tego, że art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia nie wymaga spełnienia takiej przesłanki.
- 46 Ponadto EUIPO nie może skutecznie przywoływać wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r., *Safariland/OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171) na poparcie wykładni, na którą się powołuje. Ten wyrok Sądu nie tylko nie wiąże Trybunału, ale także w punkcie istotnym dla tej kwestii, mianowicie

w pkt 61, nie zawiera żadnego omówienia zagadnienia będącego przedmiotem niniejszego odwołania. Jak wynika z pkt 74 tego wyroku, Sąd nie musiał rozstrzygać kwestii, czy znaki towarowe powinny być identyczne lub podobne, ponieważ skarga nie została uwzględniona z tego powodu, że nie była spełniona przesłanka dotycząca istnienia stosunku przedstawicielstwa.

- 47 Ponadto w ramach podejścia celowościowego, na które EUIPO powołuje się na poparcie szerszego rozumienia art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, EUIPO przedstawia jedynie rozmytą definicję ustanowionych wymogów. EUIPO twierdzi bowiem, że z jednej strony do celów stosowania tego przepisu wystarczyłoby, aby oznaczenia pokrywały się w elementach, które zasadniczo składają się na charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, oraz że z drugiej strony nie byłoby konieczne określenie a priori dokładnego stopnia podobieństwa między tymi oznaczeniami.
- 48 Tego rodzaju sugestie są błędne. Po pierwsze, ocena charakteru odróżniającego nie jest oceną abstrakcyjną, gdyż powinno się ją przeprowadzać z perspektywy właściwego konsumenta. Tymczasem konsument ten jest konsumentem z kraju, w którym zarejestrowany jest wcześniejszy znak towarowy, co powoduje trudności dowodowe w zakresie rozumienia tego znaku i stopnia charakteru odróżniającego pokrywającego się elementu.
- 49 Po drugie, przedstawione przez EUIPO kryteria, jakie należy przyjąć na potrzeby stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, są szersze niż kryteria stosowane w szczególności przy ocenie podobnych znaków towarowych stwarzających prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, ponieważ już przypadkowa zbieżność, a nie podobieństwo, jest wystarczająca, a prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd również nie jest wymagane.
- 50 Kryteria te są również szersze niż kryteria ustanowione w art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, który przyznaje rozszerzoną ochronę znakom towarowym cieszącym się renomą w Unii, ponieważ kryteria te, po pierwsze, nie wymagają renomy w Unii, a jedynie rejestracji w państwie będącym stroną konwencji paryskiej, a po drugie, nie wymagają także, by dochodziło do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku.
- 51 Po trzecie, zaproponowane przez EUIPO kryteria nie pozwalają zagwarantować pewności prawnej i wiążą się z trudnościami dowodowymi. Wymóg związany z oznaczeniami, które są zbieżne w elementach składających się zasadniczo na charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, skutkowałby skonfrontowaniem stron postępowania i samego EUIPO z niemożliwym zadaniem polegającym na próbie określenia oznaczeń, które mogłyby być zarejestrowane w Unii, w szczególności z tego względu, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy znaków towarowych, które mogą występować w setkach rejestrów znaków towarowych w państwach trzecich.
- 52 W związku z tymi trudnościami EUIPO twierdzi, że możliwe jest pominięcie wszelkich wymogów dotyczących identyczności lub podobieństwa znaków i skupienie się wyłącznie na kwestii, czy agent lub przedstawiciel dopuścił się naśladowstwa lub przywłaszczenia sobie znaku mocodawcy. W tym celu prawodawca Unii ustanowił już jednak odrębny przepis, mianowicie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, który dotyczy unieważnienia prawa do znaku towarowego, jeżeli w chwili dokonania zgłoszenia znaku zgłaszający działał w złej wierze.
- 53 Po czwarte, zgodnie z podejściem celowościowym należałoby ograniczyć zakres stosowania art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia do szczególnego przypadku, w którym agent lub przedstawiciel próbuje bez uzasadnienia swojego działania zarejestrować dany znak towarowy, czyli wcześniejszy znak towarowy, a nie inny znak towarowy. Wskazane podejście ułatwiłoby stosowanie tego przepisu i umożliwiłoby przedsiębiorstwom i EUIPO przewidzenie prawdopodobnych konsekwencji sporów toczonych na podstawie tego przepisu.

Ocena Trybunału

- 54 W ramach zarzutu pierwszego EUIPO zarzuca Sądowi naruszenie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 poprzez dokonanie wykładni tego przepisu w ten sposób, że obejmuje on jedynie sytuację, gdy wcześniejszy znak towarowy i znak zgłoszony do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego są identyczne.
- 55 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wykładnia przepisu prawa Unii wymaga uwzględnienia nie tylko jego brzmienia, lecz także kontekstu, w jaki się on wpisuje, oraz celów aktu, którego ów przepis stanowi część. Również geneza przepisu prawa Unii może zawierać elementy istotne dla jego wykładni [wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r., A i in. (Turbiny wiatrowe w Aalter i Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 56 Co się tyczy w pierwszej kolejności brzmienia art. 8 ust. 3 omawianego rozporządzenia, należy zauważyć, że przepis ten ogranicza się do ustanowienia, iż w wyniku sprzeciwu właściciela znaku towarowego znak towarowy nie rejestruje się, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego występuje o rejestrację na swoją rzecz bez zgody właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie.
- 57 A zatem o ile brzmienie tego przepisu wskazuje na ścisły związek między danym wcześniejszym znakiem a znakiem zgłoszonym do rejestracji przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego, o tyle sam ten przepis nie precyzuje wyraźnie, jak zauważył w istocie Sąd w pkt 24 zaskarżonego wyroku, czy znajduje on zastosowanie tylko wtedy, gdy znak towarowy zgłoszony przez tego agenta lub przedstawiciela jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, czy też zakresem tego przepisu mogą być objęte również przypadki, w których kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne.
- 58 Co się tyczy w drugiej kolejności genezy art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, z prac przygotowawczych dotyczących tego przepisu wynika, że – co zostało przypomniane przez Sąd w pkt 26–31 zaskarżonego wyroku i zauważone też przez rzecznika generalnego w pkt 27–30 opinii – prawodawca Unii rzeczywiście wyraźnie odmówił wskazania, iż przepis ten ma zastosowanie w wypadku podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a znakiem zgłoszonym przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
- 59 Sąd powinien był jednak również, po pierwsze, uwzględnić fakt, że jednocześnie prawodawca Unii nie zamierzał wprowadzić w tym przepisie wyraźnego odniesienia do identyczności wcześniejszego znaku towarowego i znaku zgłoszonego przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego, które było przewidziane we wstępnym projekcie rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii.
- 60 Po drugie, Sąd nie mógł uznać, wbrew temu, co stwierdził w pkt 30 zaskarżonego wyroku, że okoliczność, iż prawodawca Unii dwukrotnie zrezygnował z wyraźnego wskazania na fakt, że omawiany przepis stosuje się w przypadku podobnych znaków towarowych, stanowi wystarczający dowód jego intencji w tym zakresie, ponieważ prace przygotowawcze nie wskazują powodów, które uzasadniały odmowę takiego odniesienia do podobieństwa rozpatrywanych znaków.
- 61 Wynika stąd, że prace przygotowawcze dotyczące art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie mogą posłużyć jako podstawa dla wniosku, że ze względu na brak w tym przepisie wzmianki o podobieństwie między wcześniejszym znakiem towarowym a znakiem zgłoszonym przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego zakres stosowania owego przepisu jest ograniczony wyłącznie do przypadków identyczności kolidujących ze sobą znaków towarowych.
- 62 Z prac przygotowawczych wynika natomiast, że art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia odzwierciedla wybór prawodawcy Unii, by zasadniczo powielić art. 6 septies pkt 1 konwencji paryskiej.

- 63 W tym względy należy zauważyć, że dokument Rady nr 11035/82 z dnia 1 grudnia 1982 r. odnoszący się między innymi do wniosków grupy roboczej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, na którym Sąd opiera się między innymi w pkt 32 zaskarżonego wyroku, wskazuje, że grupa ta zgodziła się, iż przepis art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować jako mający zastosowanie w rozumieniu art. 6 septies tej konwencji.
- 64 Ponadto, jako że Unia jest stroną porozumienia TRIPS, ma ona obowiązek dokonywania wykładni swoich przepisów dotyczących znaków towarowych tak dalece jak to możliwe w świetle brzmienia i celów tego porozumienia (zob. wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). W szczególności art. 2 ust. 1 porozumienia TRIPS przewiduje, że w zakresie jego części II, III i IV państwa będące stronami tego porozumienia stosują się do wymogów art. 1–12 i 19 konwencji paryskiej.
- 65 Stąd też jeżeli chodzi o wykładnię art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, należy wziąć pod uwagę art. 6 septies tej konwencji.
- 66 W tym względy we francuskiej wersji językowej art. 6 septies tej konwencji, która to wersja zgodnie z art. 29 tego aktu jest rozstrzygająca, w postanowieniu tym użyto bez wątpienia wyrażenia „cette marque” („ten znak towarowy”) w celu oznaczenia wcześniejszego znaku towarowego, gdy agent lub przedstawiciel właściciela wcześniejszego znaku towarowego występuje o jego rejestrację na swoją rzecz.
- 67 Niemniej jednak Sąd nie mógł, tylko na podstawie tego stwierdzenia i bez dalszego uzasadnienia, orzec, jak to uczynił w pkt 34 zaskarżonego wyroku, że to postanowienie konwencji paryskiej w przywołanym brzmieniu nie może być interpretowane inaczej niż w ten sposób, że wcześniejszy znak towarowy i znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego powinny być takie same i wywieść z tego, w pkt 35 tego wyroku, że wobec braku dwuznaczności w brzmieniu art. 6 septies tej konwencji nie było potrzeby uwzględniania prac przygotowawczych dotyczących tego aktu.
- 68 Z aktów konferencji lizbońskiej, która odbyła się w dniach 6–31 października 1958 r. w celu dokonania rewizji konwencji paryskiej, a podczas której został wprowadzony art. 6 septies, wynika bowiem, że postanowieniem tym można objąć także znak towarowy zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego, gdy znak ten jest podobny do tego wcześniejszego znaku (akty konferencji lizbońskiej, s. 681).
- 69 Wynika z tego, że nie można przyjąć wykładni, zgodnie z którą w zakresie, w jakim art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie odnosi się do identyczności lub podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a znakiem zgłoszonym przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego, stosowanie tego przepisu ogranicza się do wyłącznie do przypadku identyczności kolidujących ze sobą znaków towarowych, z wyłączeniem wszelkich innych czynników.
- 70 W trzeciej kolejności taka wykładnia skutkowałaby podważeniem ogólnej systematyki tego rozporządzenia, ponieważ prowadziłaby do pozbawienia właściciela wcześniejszego znaku towarowego możliwości sprzeciwienia się, na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, rejestracji podobnego znaku towarowego przez jego agenta lub przedstawiciela, mimo że ten ostatni w następstwie takiej rejestracji byłby uprawniony do wniesienia sprzeciwu, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, wobec późniejszego zgłoszenia przez tego właściciela pierwotnego znaku towarowego ze względu na podobieństwo tego pierwotnego znaku do znaku zarejestrowanego przez agenta lub przedstawiciela tego właściciela.

- 71 W czwartej kolejności wykładnia, zgodnie z którą art. 8 ust. 3 omawianego rozporządzenia zezwala właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego na sprzeciwienie się rejestracji podobnego znaku towarowego zgłoszonego przez jego agenta lub przedstawiciela, znajduje potwierdzenie w celu, któremu służy ten przepis.
- 72 Jak słusznie zauważył Sąd w pkt 25 zaskarżonego wyroku, celem tego przepisu jest zapobieżenie przywłaszczeniu sobie wcześniejszego znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku, zważywszy, że ci ostatni mogą wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących ich z tym właścicielem i w efekcie czerpać nienależną korzyść z poczynionych przez tego ostatniego wysiłków i nakładów.
- 73 Nie można zaś uznać, że do takiego przywłaszczenia może dojść jedynie w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy i znak zgłoszony przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego są identyczne, a już nie w przypadkach, w których kolidujące ze sobą znaki towarowe są podobne.
- 74 Z powyższych rozważań wynika, że Sąd naruszył prawo poprzez ograniczenie stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 jedynie do przypadku identyczności wcześniejszego znaku towarowego i znaku zgłoszonego przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego, z wyłączeniem przypadku podobieństwa między nimi.
- 75 Należy zatem uwzględnić pierwszy z podniesionych przez EUIPO zarzutów i w konsekwencji uchylić zaskarżony wyrok bez konieczności badania pozostałych argumentów podniesionych przez EUIPO na poparcie tego zarzutu i drugiego zarzutu odwołania.

W przedmiocie skargi wniesionej do Sądu

- 76 Na podstawie art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał uchyli orzeczenie Sądu. Może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.
- 77 W niniejszej sprawie, zważywszy w szczególności na to, że skarga w pierwszej instancji została oparta na jednym zarzucie, dotyczącym naruszenia art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 i dzielącym się na trzy części, które to części były przedmiotem wysłuchania obydwu stron przed Sądem i których rozpoznanie nie wymaga przyjęcia żadnych dodatkowych środków organizacji postępowania ani przeprowadzenia czynności, Trybunał uważa, że stan postępowania pozwala na rozstrzygnięcie sprawy i że należy wydać orzeczenie ostateczne w przedmiocie skargi.

W przedmiocie pierwszej części jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 78 W pierwszej części jedyne zarzutu spółka John Mills twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie uznała ją za „agenta” lub „przedstawiciela” właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
- 79 W tym względzie w pkt 20 spornej decyzji Izba Odwoławcza uznała, opierając się na wyroku z dnia 13 kwietnia 2011 r., Safariland/OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, pkt 64), że pojęcia „agenta” i „przedstawiciela”, o których mowa w tym przepisie, należy interpretować szeroko.

- 80 Niemniej jednak w dalszej części tego wyroku Sąd stwierdził, że wnoszący sprzeciw nie przedstawił dowodu na to, iż ze zgłaszającym sporny znak towarowy została zawarta umowa tego rodzaju co umowa wiążąca mocodawcę z jego agentem, ani na to, że taki stosunek faktycznie istniał.
- 81 Zdaniem spółki John Mills w okolicznościach niniejszej sprawy badanie postanowień umowy dystrybucyjnej między tą spółką a właścicielem wcześniejszego znaku towarowego powinno było skłonić Izbę Odwoławczą do uznania, że spółka John Mills nie była ani agentem tego właściciela, ani stroną stosunku umownego, na mocy którego reprezentowała ona interesy wspomnianego właściciela.
- 82 EUIPO i spółka Jerome Alexander Consulting twierdzą, że pierwsza część jedyne zarzutu jest bezzasadna.

Ocena Trybunału

- 83 W zakresie, w jakim spółka John Mills zarzuca Izbie Odwoławczej błąd w ustaleniu, że była ona „agentem” właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, należy zauważyć, że – jak przypomniano w pkt 72 niniejszego wyroku – przepis ten ma na celu zapobieżenie przywłaszczeniu sobie wcześniejszego znaku towarowego przez agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku, zważywszy, że ci ostatni mogą wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zdobyte w okresie trwania stosunków handlowych łączących ich z tym właścicielem i w efekcie czerpać nienależną korzyść z poczynionych przez tego ostatniego wysiłków i nakładów.
- 84 Stąd też osiągnięcie tego celu wymaga dokonania rozszerzającej wykładni pojęć „agenta” i „przedstawiciela” w rozumieniu tego przepisu. To stwierdzenie dotyczące znaczenia przesłanki odnoszącej się do statusu zgłaszającego znak towarowy względem właściciela wcześniejszego znaku towarowego znajduje ponadto potwierdzenie w fakcie, że w przepisie tym owe dwa pojęcia zostały ze sobą powiązane spójnikiem „lub”, który świadczy o stosowaniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 w różnorodnych przypadkach reprezentowania interesów jednej strony przez drugą.
- 85 W związku z tym Izba Odwoławcza mogła bez naruszenia prawa stwierdzić w pkt 20 spornej decyzji, że pojęcia te powinny być interpretowane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie formy stosunków opartych na porozumieniu umownym, zgodnie z którym jedna ze stron reprezentuje interesy drugiej, skutkiem czego do zastosowania tego przepisu wystarczy, by między stronami istniało porozumienie o współpracy handlowej o takim charakterze, że tworzy ono stosunek zaufania poprzez nałożenie na zgłaszającego, w sposób wyraźny lub dorozumiany, ogólnego obowiązku w zakresie zaufania i lojalności względem interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
- 86 W tym względzie należy zauważyć, że jak wynika z ustaleń Izby Odwoławczej zawartych w pkt 22 i 23 spornej decyzji, między spółką John Mills a właścicielem wcześniejszego znaku towarowego istniała umowa dystrybucji, w której strony te uzgodniły, że właściciel dostarczy na rzecz spółki John Mills towary pod nazwą „Magic Minerals by Jerome Alexander”, a spółka ta będzie odpowiedzialna za dystrybucję towarów tego właściciela w Unii Europejskiej i na świecie. Ponadto umowa ta zawierała, co nie zostało zakwestionowane przez spółkę John Mills, postanowienia, na mocy których spółka ta była co najmniej uprzywilejowanym dystrybutorem tych towarów, a także klauzulę o zakazie konkurencji oraz postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej właściciela wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do tych towarów. Co więcej, ostatni formularz zamówienia, w drodze którego spółka John Mills zamówiła towary oznaczone znakiem towarowym „Magic Minerals” od właściciela tego znaku, był datowany jedynie około dwa miesiące przed dokonaniem przez tę spółkę zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji.

- 87 Z informacji tych wynika, że w świetle rozważań przedstawionych w pkt 85 niniejszego wyroku Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 25 spornej decyzji, iż spółkę John Mills należy uznać za „agenta” właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.
- 88 W konsekwencji należy oddalić pierwszą część jedyne go zarzutu jako bezzasadną.

W przedmiocie drugiej części jedyne go zarzutu

Argumentacja stron

- 89 W drugiej części jedyne go zarzutu spółka John Mills zarzuca Izbie Odwoławczej, po pierwsze, błędne uznanie, że do powołania się na art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 wystarczy, by wcześniejszy znak towarowy był po prostu podobny do sporne go znaku towarowego, a nie identyczny z nim, oraz po drugie, przyjęcie w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych – również błędnie – perspektywy odbiorców w Unii.
- 90 EUIPO i spółka Jerome Alexander Consulting twierdzą, że druga część jedyne go zarzutu jest bezzasadna.

Ocena Trybunału

- 91 W zakresie, w jakim spółka John Mills czyni Izbie Odwoławczej zarzut z uznania przez nią art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 za znajdujący zastosowanie w niniejszej sprawie ze względu na podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych, należy zauważyć, po pierwsze, że jak wynika z pkt 54–74 niniejszego wyroku, przepis ten stosuje się do zgłoszeń do rejestracji dokonywanych przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego zarówno wówczas, gdy zgłoszony znak towarowy jest identyczny z tym wcześniejszym znakiem, jak i gdy jest do niego podobny.
- 92 Po drugie, należy zauważyć, że jakkolwiek zastosowanie art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia wynika między innymi z podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, to szczególnie przesłanka ochrony gwarantowanej przez ten przepis wymaga, by zgłoszenie do rejestracji zostało dokonane przez agenta lub przedstawiciela właściciela wcześniejszego znaku towarowego na jego rzecz i bez zgody właściciela oraz bez usprawiedliwienia przez tego agenta lub przedstawiciela swych działań. W konsekwencji podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych do celów stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie ocenia się z punktu widzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ ta przesłanka jest właściwa dla art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 34–36).
- 93 Niemniej jednak, zważywszy, że Izba Odwoławcza błędnie oceniła w pkt 34 i 35 spornej decyzji prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych na podstawie postrzegania ich przez właściwy krąg odbiorców w Unii, należy zauważyć, że takie ustalenie stanowi w każdym wypadku uzupełnienie stwierdzenia Izby Odwoławczej zawartego w pkt 33 spornej decyzji, zgodnie z którym, co nie zostało zakwestionowane, przyjmując za podstawę każde z rozpatrywanych oznaczeń jako całość, oznaczenia te należy uznać za podobne.
- 94 W konsekwencji drugą część jedyne go zarzutu skargi należy w części oddalić jako w części bezzasadną, a w części jako bezskuteczną.

W przedmiocie trzeciej części jedyne zarzutu

Argumentacja stron

- 95 W trzeciej części jedyne zarzutu spółka John Mills podnosi, po pierwsze, że to na podstawie błędnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 Izba Odwoławcza uznała, iż przepis ten znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku, gdy towary lub usługi, dla których wnosi się o rejestrację znaku towarowego, i towary lub usługi objęte wcześniejszym znakiem towarowym są identyczne, ale również wówczas, gdy są one podobne.
- 96 Po drugie, gdyby istniała identyczność między produktami oznaczanymi wcześniejszym znakiem towarowym określanymi jako „puder do twarzy zawierający minerały” a „kosmetykami” i „produktami do pielęgnacji skóry” objętymi zgłoszeniem spornego znaku towarowego, to nie miałyby to miejsca w przypadku pozostałych towarów oznaczonych tym spornym znakiem. Co więcej, te ostatnie towary oraz towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym nie są także do siebie podobne, a przynajmniej takie podobieństwo nie zostało udowodnione.
- 97 EUIPO i spółka Jerome Alexander Consulting twierdzą, że trzecia część jedyne zarzutu jest bezzasadna.

Ocena Trybunału

- 98 W zakresie, w jakim spółka John Mills czyni Izbie Odwoławczej zarzut z uznania przez nią art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 za znajdujący zastosowanie w niniejszej sprawie, podczas gdy nie wszystkie towary lub usługi, do których odnosi się zgłoszenie spornego znaku towarowego, są identyczne z towarami lub usługami oznaczanymi wcześniejszym znakiem towarowym, należy przypomnieć, że nawet jeśli przepis ten nie wymienia towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację znaku towarowego, podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów lub usług [wyrok z dnia 12 września 2019 r., Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, pkt 18].
- 99 A zatem ze względów analogicznych do tych, które zostały przedstawione w pkt 70–73 niniejszego wyroku, a dotyczących ogólnej systematyki tego przepisu oraz celu, któremu on służy, stosowanie wspomnianego przepisu nie może być wyłączone z tego powodu, że towary lub usługi objęte zgłoszeniem do rejestracji oraz towary i usługi oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym są nie identyczne, lecz podobne.
- 100 Ponadto w niniejszej sprawie należy zauważyć, po pierwsze, że spółka John Mills nie zaprzecza, iż produkty oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym określane jako „puder do twarzy zawierający minerały” są identyczne z „kosmetykami” i „produktami do pielęgnacji skóry” objętymi zgłoszeniem spornego znaku towarowego. Po drugie, w pkt 31 spornej decyzji Izba Odwoławcza zauważyła między innymi, że jeżeli chodzi o inne towary oznaczone kolidującymi ze sobą znakami, to mogą one zawierać identyczne składniki, są często produkowane przez te same przedsiębiorstwa i oferowane wspólnie w drogeriach i na tych samych stoiskach w sklepach detalicznych. Należy zaś przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek między tymi towarami lub usługami. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (wyrok z dnia 20 września 2017 r., The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 101 W tych okolicznościach Izba Odwoławcza miała zasadne podstawy, by uznać, na podstawie obserwacji dokonanych w pkt 31, że owe pozostałe towary są podobne.

102 W konsekwencji trzecią część jedynego zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

103 Wynika z tego, że skargę należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

104 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, rozstrzyga on również o kosztach.

105 Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

106 Ponieważ EUIPO i Jerome Alexander Consulting wniosły o obciążenie spółki John Mills kosztami postępowania, a ta przegrała sprawę, należy obciążyć ją, poza jej własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez EUIPO w związku z niniejszym odwołaniem i postępowaniem przed Sądem oraz kosztami spółki Jerome Alexander Consulting związanymi z postępowaniem przed Sądem.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 15 października 2018 r., John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679) zostaje uchylony.**
- 2) **Skarga w sprawie T-7/17 wniesiona przez John Mills Ltd na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 5 października 2016 r. (sprawa R 2087/2015-1) zostaje oddalona.**
- 3) **John Mills Ltd pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w związku z niniejszym odwołaniem i postępowaniem przed Sądem oraz koszty Jerome Alexander Consulting Corp. związane z postępowaniem przed Sądem.**

Podpisy