



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 11. novembra 2020*

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 –
Námietkové konanie – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 3 – Pôsobnosť – Zhodnosť alebo
podobnosť prihlasovanej ochrannéj známky so staršou ochrannou známkou – Slovná ochranná známka
Európskej únie MINERAL MAGIC – Prihláška podaná obchodným zástupcom alebo zástupcom
majiteľa staršej ochrannéj známky – Staršia národná slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY
JEROME ALEXANDER“

Vo veci C-809/18 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané
20. decembra 2018,

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Lukošūtė, splnomocnená
zástupkyňa,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

John Mills Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: S. Malynicz, QC,

žalobkyňa v prvostupňovom konaní,

Jerome Alexander Consulting Corp., so sídlom v Surfside (Spojené štáty),

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan (spravodajca), sudcovia M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos
a I. Jarukaitis,

generálny advokát: G. Pitruzzella,

tajomník: R. Schiano, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 16. januára 2020,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 30. apríla 2020,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

- 1 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vo svojom odvolaní navrhuje zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 15. októbra 2018, John Mills/ÚHVT – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2018:679), ktorým uvedený súd zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 5. októbra 2016 (vec R 2087/2015-1) týkajúce sa námietkového konania medzi spoločnosťami Jerome Alexander Consulting Corp. a John Mills Ltd (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

Medzinárodné právo

- 2 Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva bol podpísaný v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaný v Štokholme 14. júla 1967 a zmenený 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Organizácie spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“). Článok 6 septies tohto dohovoru stanovuje:

„1. Ak žiada agent alebo zástupca majiteľa známky v niektorej únijnej krajine o zápis tejto známky na svoje vlastné meno v jednej alebo niekoľkých týchto krajinách bez súhlasu tohto majiteľa, je majiteľ oprávnený podať námietky proti požadovanému zápisu a žiadať o výmaz, alebo ak to povoľuje zákon dotyčnej krajiny, o prevod zápisu na seba, pokiaľ by agent alebo zástupca neospravedlnil svoje konanie.

2. S výhradou vyššie uvedeného odseku 1 je majiteľ známky oprávnený podať námietky proti používaniu svojej známky agentom alebo zástupcom, pokiaľ na toto používanie nedal splnomocnenie.

3. Národným zákonodarstvom môže byť určená spravodlivá lehota, v ktorej by majiteľ známky mohol uplatňovať svoje práva podľa tohto článku.“

- 3 Článok 29 uvedeného dohovoru vo svojom bode 1 stanovuje:

„a) Toto znenie je podpísané v jedinom vyhotovení vo francúzskom jazyku a uložené u švédskej vlády.

b) Generálny riaditeľ vyhotoví oficiálne texty po porade so zainteresovanými vládami v anglickom, talianskom, nemeckom, portugalskom, ruskom a španielskom jazyku, a v ďalších jazykoch, ktoré môže určiť Zhromaždenie.

c) V prípade rôznosti názorov na výklad jednotlivých textov rozhoduje francúzsky text.

...“

- 4 Článok 2 ods. 1 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú obchodu, uvedenej v prílohe 1 C Dohody z Marrákešu o založení Svetovej obchodnej organizácie a schválenej v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80) (ďalej len „dohoda TRIPS“), stanovuje:

„Pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, členovia budú dodržiavať ustanovenia článkov 1 až 12 a článok 19 Parížskeho dohovoru (1967).“

Právo Únie

- 5 Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), nazvaný „Relatívne dôvody zamietnutia“, stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

- a) ak je zhodná so staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, ktoré sú predmetom prihlášky, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je staršia ochranná známka chránená;
- b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

...

3. Na základe námietok majiteľa ochrannej známky sa ochranná známka nezapíše, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.

...

5. Okrem toho na základe námietok majiteľa staršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak je zhodná alebo podobná so staršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade staršej ochrannej známky [Európskej únie] má táto ochranná známka v [Európskej únii] dobré meno a v prípade staršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narušalo rozlišovaciú spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno staršej ochrannej známky.“

- 6 Podľa článku 52 tohto nariadenia s názvom „Absolútne dôvody neplatnosti“:

„1. Ochranná známka [Európskej Únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

...

- b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

...“

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

- 7 Dňa 18. septembra 2013 podala John Mills, žalobkyňa v prvostupňovom konaní, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na EUIPO podľa nariadenia č. 207/2009.
- 8 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia „MINERAL MAGIC“ (ďalej len „sporná ochranná známka“).

- 9 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Vlasové vody; Brúsne prípravky; Mydlá; Voňavkárske výrobky; Éterické oleje; Kozmetické prípravky; Prípravky na čistenie a starostlivosť o pleť, pokožku a vlasy; Dezodoranty na osobnú potrebu“.
- 10 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* 2014/14 z 23. januára 2014.
- 11 Dňa 23. apríla 2015 podala Jerome Alexander Consulting, vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní, podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 námietku proti zápisu spornej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v bode 9 tohto rozsudku.
- 12 Námietka bola založená na týchto starších ochranných známkach:
 - americká slovná ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER č. 4274584 označujúca tieto výrobky: „Púdre na tvár obsahujúce minerály“,
 - nezapísaná americká slovná ochranná známka MAGIC MINERALS označujúca tieto výrobky: „Kozmetické výrobky“.
- 13 Na podporu námietky boli uplatnené dôvody uvedené v článku 8 ods. 3 tohto nariadenia.
- 14 Rozhodnutím z 18. augusta 2015 námietkové oddelenie zamietlo túto námietku.
- 15 Dňa 15. októbra 2015 podala Jerome Alexander Consulting odvolanie na EUIPO podľa článkov 58 až 64 uvedeného nariadenia.
- 16 Sporným rozhodnutím prvý odvolací senát EUIPO (ďalej len „odvolací senát“) zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 zamietol zápis napadnutej ochrannej známky.
- 17 Po prvé odvolací senát vzal na vedomie skutočnosť, že Jerome Alexander Consulting vzala späť svoju námietku založenú na nezapísanej americkej ochrannej známke MAGIC MINERALS a že sa obmedzila na odvolanie sa na americkú slovnú ochrannú známku MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 18 Po druhé odvolací senát uviedol účel článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, ktorého cieľom bolo zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, a tiež uviedol podmienky, ktoré mali byť splnené na to, aby námietka na základe tohto ustanovenia mohla byť úspešná, a to že namietajúci účastník konania je majiteľom staršej ochrannej známky, prihlasovateľ ochrannej známky je alebo bol obchodným zástupcom alebo zástupcom tohto majiteľa, prihláška bola podaná v mene tohto obchodného zástupcu alebo zástupcu bez súhlasu uvedeného majiteľa a bez toho, aby existovali legitímne dôvody na konanie obchodného zástupcu alebo zástupcu a prihláška sa týka zhodných alebo podobných označení a tovarov.
- 19 Po tretie odvolací senát konkrétne skúmal, či boli splnené kritériá umožňujúce vyhovieť námietke na základe článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia. Na úvod, pokiaľ ide o existenciu vzťahu obchodný zástupca/splnomocniteľ, odvolací senát zdôraznil, že výrazy „obchodný zástupca“ a „zástupca“ sa majú vykladať v širšom zmysle.
- 20 V prejednávanej veci konštatoval, že distribučná zmluva uzavretá medzi účastníkmi konania stanovovala, že John Mills bola zodpovedná za distribúciu výrobkov spoločnosti Jerome Alexander Consulting v rámci Únie. Uviedol tiež, že ustanovenia o výlučnej povahe zmluvy, doložka o zákaze

konkurencie, ako aj ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva spoločnosti Jerome Alexander Consulting boli uvedené v zmluve. Domnieval sa, že dôkazy predložené spoločnosťou Jerome Alexander Consulting, konkrétne objednávky, z ktorých jedna bola podaná len dva mesiace pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, potvrdzovali existenciu významného obchodného vzťahu presahujúceho rámec bežného vzťahu medzi dodávateľom a distribútorom. Odvolací senát tak dospel k záveru, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky existoval skutočný, efektívny a stabilný obchodný vzťah, z ktorého vyplývala všeobecná povinnosť dôvery a lojality, a že John Mills bola „obchodným zástupcom“ v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

- 21 Po štvrté odvolací senát zdôraznil, že článok 8 ods. 3 tohto nariadenia sa týkal okrem prípadov, v ktorých sú porovnávané tovary alebo služby zhodné, aj prípadov, v ktorých boli podobné. Uviedol, že v prejednávanej veci sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, zhodné – „kozmetické výrobky“, na ktoré sa vzťahuje napadnutá ochranná známka, zahŕňajú „púdre na tvár obsahujúce minerály“, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, – alebo podobné – ostatné výrobky označené napadnutou ochrannou známkou majú spojitosť s tými, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, pretože mohli pozostávať z rovnakých zložiek, často ich vyrábali rovnaké podniky a spoločne boli ponúkané v drogériách a v tých istých oddeleniach maloobchodov.
- 22 Pokiaľ ide o kolidujúce označenia, odvolací senát zastával názor, že boli podobné. Najskôr odvolací senát poukázal na markantnú podobnosť medzi na jednej strane prvými dvoma slovnými prvkami, t. j. „magic“ a „minerals“ staršej ochrannej známky, a na druhej strane slovnými prvkami napadnutej ochrannej známky.
- 23 Následne zdôraznil, že relevantná skupina verejnosti Únie mohla vnímať staršiu ochrannú známku ako označenie zložené z dvoch prvkov. Jednak z prvku „by jerome alexander“, ktorý vníma ako označenie materského podniku, teda označenie subjektu zodpovedného za výrobok, a jednak z prvku „magic minerals“, ktorý pravdepodobne vníma ako označenie samotného výrobku alebo série výrobkov.
- 24 Napokon usúdil, že skutočnosť, že United States Patent and Trademark Office (USPTO, Úrad pre patenty a ochranné známky Spojených štátov) nevzniesol námietky proti zápisu ochrannej známky MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, a to napriek existencii ochrannej známky MINERAL MAGIC COSMETICS, neznamenala, že medzi nimi neexistuje pravdepodobnosť zámény. Odvolací senát totiž uviedol, že majiteľ ochrannej známky MINERAL MAGIC COSMETICS mal v tejto súvislosti podať námietku. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti odvolací senát vyhovel námietke podanej na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

Konanie na Všeobecnom súde a napadnutý rozsudok

- 25 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 5. januára 2017 podala John Mills žalobu na zrušenie sporného rozhodnutia.
- 26 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uviedla jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, ktorý pozostával z troch častí. Prvá časť vychádzala z toho, že odvolací senát nesprávne usudzoval, že John Mills bola v zmysle tohto ustanovenia „obchodným zástupcom“ alebo „zástupcom“ majiteľa staršej ochrannej známky. V rámci druhej časti John Mills tvrdila, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že uvedené ustanovenie je uplatniteľné, aj keď sú kolidujúce označenia len podobné, a nie zhodné. Tretia časť sa zakladala na skutočnosti, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že toto ustanovenie sa uplatňuje, hoci výrobky, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, neboli zhodné s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje napadnutá ochranná známka.

- 27 Všeobecný súd v napadnutom rozsudku vyhovel jedinému žalobnému dôvodu iba na základe druhej časti a v dôsledku toho zrušil sporné rozhodnutie.

Návrhy účastníkov konania

- 28 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:
- zrušil napadnutý rozsudok a
 - uložil spoločnosti John Mills povinnosť nahradiť trovy konania.
- 29 John Mills navrhuje, aby Súdny dvor:
- zamietol odvolanie a
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

- 30 Na podporu svojho odvolania EUIPO uvádza dva odvolacie dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2008 a druhý na rozpornosti odôvodnenia, ako aj nedostatku odôvodnenia, pokiaľ ide o uplatnenie pojmu „zhodnosť“.

Argumentácia účastníkov konania

- 31 Vo svojom prvom odvolacom dôvode EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd sa na základe nesprávneho výkladu článku 8 ods. 3 tohto nariadenia v bode 37 napadnutého rozsudku domnieval, že toto ustanovenie sa môže uplatniť len vtedy, ak sú staršia ochranná známka a ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky zhodné, a nie iba podobné.
- 32 Cieľom článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia je totiž zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže obchodný zástupca by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktoré ho spájajú s uvedeným majiteľom, a teda získavať neoprávnený prospech z úsilia a investovania, ktoré vynaložil samotný majiteľ ochrannej známky. Takéto využitie znalostí a takýto neoprávnený prospech sa pritom neobmedzujú na zápis a používanie zhodnej ochrannej známky, ale nastáva aj vtedy, keď má obchodný zástupca v úmysle zneužiť podstatné prvky staršej ochrannej známky.
- 33 Tvrdeniami uvedenými v bodoch 25 a 26 napadnutého rozsudku Všeobecný súd vykonal nesprávny výklad, ktorý je v rozpore s cieľom sledovaným článkom 8 ods. 3 tohto istého nariadenia. Ako vyplýva z bodu 25 tohto rozsudku, Všeobecný súd sa správne domnieval, že toto ustanovenie vyžaduje, aby medzi staršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochrannou známkou existoval priamy vzťah, a že tento vzťah môže existovať len v prípade, že si dotknuté ochranné známky „navzájom korešpondujú“. Všeobecný súd však tým, že z tejto poznámky v bode 26 uvedeného rozsudku vyvodil, že na to, aby došlo k zneužitiu, ochranné známky musia byť zhodné, odporuje jednému zo základov práva ochranných znáмок, podľa ktorého existenciu vzťahu medzi dvoma označeniami možno preukázať rôznymi stupňami podobnosti vzhľadom na všetky ostatné okolnosti prejednávanej veci, a nielen v prípade zhodnosti.

- 34 Vzhľadom na účel sledovaný článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je na účely uplatnenia tohto ustanovenia relevantným kritériom rovnocennosť ochranných znáмок analyzovaných ako celok z ekonomického alebo obchodného hľadiska. Treba posúdiť, či prihlasovaná ochranná známka v podstate zodpovedá staršej ochrannej známke. V tejto súvislosti postačuje, ak sa predmetné označenia zhodujú, pokiaľ ide o prvky, ktoré v podstatnej miere prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.
- 35 Takýto teleologický výklad nie je v rozpore s doslovným výkladom článku 8 ods. 3 tohto nariadenia.
- 36 Ako uviedol Všeobecný súd v napadnutom rozsudku, toto ustanovenie na rozdiel od článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia a jeho článku 8 ods. 5 výslovne neuvádza stupeň blízkosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami na účely jeho uplatnenia. Normotvorca Únie teda nemal v úmysle uviesť, že článok 8 ods. 3 tohto istého nariadenia sa musí obmedziť len na prípady presnej zhody ochranných znáмок, ako aj tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú.
- 37 Toto ustanovenie sa naopak odvoláva na znenie článku 6 *septies* Parížskeho dohovoru. Zdá sa pritom, že vysvetlenie poskytnuté v prípravných prácach k tomuto dohovoru podporuje výklad, podľa ktorého uvedené ustanovenie zahŕňa označenia a výrobky, ktoré nie sú striktné, ale v podstate zhodné, teda obchodne a ekonomicky rovnocenné. Hoci uvedený dohovor vymedzuje minimálne ochranné normy, Všeobecný súd pripísal článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 pôsobnosť, ktorá priznáva majiteľom ochranných znáмок nižšiu ochranu než je úroveň ochrany stanovená v článku 6 *septies* Parížskeho dohovoru.
- 38 Okrem toho výklad prípravných prác týkajúcich sa ustanovenia uvedeného v článku 8 ods. 3 tohto nariadenia, ktorý vykonal Všeobecný súd v bodoch 27 až 35 napadnutého rozsudku, je rozporuplný, keďže najmä s odvolaním sa na skutočnosť, že viaceré návrhy týkajúce sa doplnenia pojmu „podobné ochranné známky“ do znenia tohto ustanovenia boli zamietnuté pracovnou skupinou, vyvodil z toho, že normotvorca Únie mal v úmysle obmedziť uplatnenie uvedeného ustanovenia len na zhodné ochranné známky, zatiaľ čo pojem „zhodnosť“ tiež v tomto ustanovení chýba.
- 39 Okrem toho tvrdenie, ktoré uviedol Všeobecný súd v bode 35 tohto rozsudku, podľa ktorého nie je potrebné argumentovať prípravnými prácami Parížskeho dohovoru vzhľadom na neexistenciu nejasnosti znenia článku 6 *septies* tohto dohovoru, je tiež rozporuplné. Záver, ku ktorému došiel Všeobecný súd v uvedenom rozsudku, sa totiž odchyľuje od záveru, ku ktorému došiel Všeobecný súd v rozsudku z 13. apríla 2011, *Safariland/ÚHVT, DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171, bod 61). Je teda zrejmé, že znenie článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia nie je dostatočne jasné na to, aby sa mohlo usudzovať, že odkaz na pojem „zhodnosť“ je jednoznačný.
- 40 Vzhľadom na to, že cieľom článku 8 ods. 3 tohto istého nariadenia je zabrániť tomu, aby obchodný zástupca využíval znalosti a skúsenosti získané v obchodnom vzťahu, ktoré ho spájajú s uvedeným majiteľom, a teda aby mal neoprávnený prospech z úsilia a investícií, ktoré vynaložil samotný oprávnený majiteľ ochrannej známky, nie je potrebné vymedziť presný stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami alebo stanoviť jasné obmedzenia situácií, v ktorých sa toto ustanovenie má uplatniť.
- 41 Prístup Všeobecného súdu by zbavil tento dôvod zamietnutia pružnosti nevyhnutnej na prispôbenie jeho pôsobnosti rôznym spôsobom, ktorými by sa obchodný zástupca mohol pokúsiť zneužiť ochrannú známku svojho splnomocniteľa, ako to vyplýva z prejednávanej veci, v ktorej obchodný zástupca požiadal o zápis len prvej časti staršej ochrannej známky ako ochrannej známky Európskej únie, obrátením slov „MINERAL MAGIC“ a vynechaním mena výrobcu.

- 42 Hoci situácia, o akú ide v prejednávanej veci, mohla vyplývať zo zlého úmyslu, a teda viesť k uplatneniu dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, táto okolnosť však nesvedčí v prospech reštriktívneho výkladu článku 8 ods. 3 tohto nariadenia. Voľba normotvorcu Únie stanoviť odlišný dôvod v prípade prihlášok, ktoré nie sú povolené obchodnými zástupcami alebo zástupcami majiteľa staršej ochrannej známky, sa vysvetľuje potrebou konať v tejto súvislosti čo najskôr bez toho, aby bolo potrebné uložiť tomuto majiteľovi povinnosť, aby čakal, kým bude prihlasovaná ochranná známka zapísaná, aby sa mohol domáhať jej zrušenia.
- 43 John Mills tvrdí, že argumentácia EUIPO vychádza z nesprávneho prístupu, podľa ktorého vzhľadom na to, že článok 8 ods. 3 uvedeného nariadenia neobsahuje výslovnú podmienku zhodnosti alebo podobnosti označení, toto ustanovenie je v tejto súvislosti neutrálne, a preto je doslovný výklad uvedeného ustanovenia v súlade s jeho teleologickým výkladom, ktorý umožňuje porovnať kolidujúce ochranné známky v závislosti od ich jednoduchej podobnosti.
- 44 Zdá sa, že aj keď toto isté ustanovenie výslovne nepoužíva pojem „zhodné alebo podobné“, tak znenie článku 6 *septies* Parížskeho dohovoru, ako aj znenie článku 8 ods. 3 tohto nariadenia tým, že uvádza iba „ochrannú známku“, vylučuje ochranné známky, ktoré sú jednoducho podobné. Toto posledné uvedené ustanovenie teda umožňuje vyhovieť, ako správne konštatoval Všeobecný súd v bodoch 24 a 25 napadnutého rozsudku, len námietke založenej na zhodnosti ochrannej známky, o zápis ktorej žiada obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa staršej ochrannej známky, s ochrannou známkou, ktorej majiteľom je údajný splnomocniteľ.
- 45 Všeobecný súd správne uviedol jednak v bodoch 26 až 35 napadnutého rozsudku, že takýto prístup podporujú prípravné práce, ako aj iné jazykové verzie predmetného ustanovenia, a jednak v bode 36 uvedeného rozsudku, že okolnosť, že podmienka týkajúca sa podobnosti je výslovne uvedená v iných ustanoveniach nariadenia č. 207/2009, je ďalším náznakom toho, že článok 8 ods. 3 tohto nariadenia nevyžaduje, aby bola takáto podmienka splnená.
- 46 Navyše EUIPO nemôže účinne vychádzať z rozsudku z 13. apríla 2011, *Safariland/ÚHVT – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171) na podporu výkladu, ktorého sa dovoláva. Nielenže tento rozsudok Všeobecného súdu nezaväzuje Súdny dvor, ale relevantný bod tohto rozsudku, teda bod 61, neobsahuje žiadnu rozpravu o predmetnej otázke v rámci tohto odvolania. Ako vyplýva z bodu 74 uvedeného rozsudku, Všeobecný súd nemusel rozhodnúť o otázke, či ochranné známky musia byť zhodné, alebo podobné, keďže žaloba nebola úspešná z dôvodu, že podmienka týkajúca sa existencie vzťahu zastúpenia nebola splnená.
- 47 Okrem toho v rámci teleologického prístupu, ktorý EUIPO uvádza na podporu rozšírenej koncepcie článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia, poskytuje len vyhubú definíciu požadovaných požiadaviek. EUIPO totiž súčasne tvrdí, že jednak na účely uplatnenia tohto ustanovenia stačí, aby sa označenia zhodovali s prvkami, ktoré v podstate tvoria rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, a že jednak nie je potrebné *a priori* definovať presný stupeň podobnosti medzi označeniami.
- 48 Takéto tvrdenia sú nesprávne. Po prvé posúdenie rozlišovacej spôsobilosti nie je abstraktným posúdením, ale musí sa vykonať z pohľadu príslušného spotrebiteľa. Tento spotrebiteľ je pritom spotrebiteľom v krajine, v ktorej je zapísaná staršia ochranná známka, čo spôsobuje ťažkosti s dôkazmi, pokiaľ ide o pochopenie tejto ochrannej známky a stupeň rozlišovacej spôsobilosti zhodujúceho sa prvku.
- 49 Po druhé kritériá, na ktoré poukazuje EUIPO na účely uplatnenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, sú širšie ako kritériá uplatňované najmä v rámci posúdenia podobných ochranných známok, ktoré vedú k pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, keďže je postačujúca jednoduchá zhoda, a nie podobnosť, a pravdepodobnosť zámeny sa tiež nevyžaduje.

- 50 Tieto kritériá sú tiež širšie ako tie stanovené v článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia, ktorý priznáva rozšírenú ochranu ochranným známkam s dobrým menom v Únii, keďže na jednej strane uvedené kritériá nevyžadujú dobré meno v rámci Únie, ale len zápis v krajine, ktorá je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru, a na druhej strane nevyžadujú, aby sa neoprávnene získaval prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky.
- 51 Po tretie kritériá, ktoré navrhuje EUIPO, neumožňujú zaručiť právnu istotu a vyvolávajú problémy s dokazovaním. Dôsledkom požiadavky spojenej s označeniami, ktoré sa zhodujú v prvkoch, z ktorých pozostáva rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, je konfrontácia účastníkov konania pred EUIPO, ako aj samotného EUIPO s nemožnou úlohou, ktorá spočíva v snahe určiť označenia, ktoré môžu byť zapísané v Únii, najmä z dôvodu, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa týka ochranných známok, ktoré môžu byť uvedené v stovkách registrov ochranných známok tretích krajín.
- 52 Vzhľadom na tieto ťažkosti EUIPO tvrdí, že je možné nezohľadniť akúkoľvek požiadavku zhodnosti alebo podobnosti ochranných známok, aby sa mohlo sústrediť na jedinú skutočnosť, či obchodný zástupca alebo zástupca napodobnil alebo zneužil ochrannú známku splnomocniteľa. Na tento účel normotvorca Únie pritom už stanovil odlišné ustanovenie, a to článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý sa týka neplatnosti ochrannej známky, ak prihlasovateľ nekonal pri prihlasovaní ochrannej známky v dobrej viere.
- 53 Po štvrté podľa teleologického prístupu treba obmedziť pôsobnosť článku 8 ods. 3 tohto nariadenia na osobitný prípad, keď sa obchodný zástupca alebo zástupca snaží zapísať „ochrannú známku“, teda staršiu ochrannú známku, a nie inú ochrannú známku bez toho, aby mohlo byť jeho správanie odôvodnené. Tento prístup uľahčuje uplatnenie tohto ustanovenia a umožňuje podnikom, ako aj EUIPO predvídať pravdepodobné dôsledky sporu na základe tohto ustanovenia.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 54 Svojím prvým odvolacím dôvodom EUIPO vytýka Všeobecnému súdu, že porušil článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 tým, že vyložil toto ustanovenie v tom zmysle, že sa vzťahuje len na okolnosť, že staršia ochranná známka a ochranná známka prihlasovaná na zápis obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky sú zhodné.
- 55 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora, výklad ustanovenia práva Únie vyžaduje zohľadniť nielen jeho znenie, ale aj kontext, do ktorého patrí, ako aj ciele a účel, ktorý sleduje akt, ktorého je súčasťou. História vzniku ustanovenia práva Únie môže tiež poskytnúť informácie relevantné na jeho výklad [rozsudok z 25. júna 2020, A a i., (Veterné elektrárne v Aalter a Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, bod 37, ako aj citovaná judikatúra].
- 56 Pokiaľ ide v prvom rade o znenie článku 8 ods. 3 tohto nariadenia, treba uviesť, že toto ustanovenie sa obmedzuje na uvedenie toho, že na základe námietok majiteľa ochrannej známky sa ochranná známka nezapíše, ak obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ tento obchodný zástupca alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.
- 57 Aj keď znenie uvedeného ustanovenia tak naznačuje úzky vzťah medzi staršou ochrannou známkou a ochrannou známkou, ktorú prihlasuje obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa staršej ochrannej známky, toto isté ustanovenie však výslovne nespresňuje, ako to v podstate uviedol Všeobecný súd v bode 24 napadnutého rozsudku, či sa uplatní len vtedy, ak je ochranná známka prihlasovaná týmto obchodným zástupcom alebo týmto zástupcom zhodná so staršou ochrannou známkou, alebo či sa toto ustanovenie môže vzťahovať aj na prípady, keď sú kolidujúce ochranné známky podobné.

- 58 Pokiaľ ide v druhom rade o vývoj článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia, z prípravných prác k tomuto ustanoveniu vyplýva, ako Všeobecný súd pripomenul v bodoch 26 až 31 napadnutého rozsudku a ako uviedol aj generálny advokát v bodoch 27 až 30 svojich návrhov, že je pravda, že normotvorca Únie v ňom výslovne odmietol uviesť, že sa uplatňuje v prípade podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a ochrannou známkou prihlasovanou obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky.
- 59 Všeobecnému súdu však tiež prináležalo, aby jednak zohľadnil skutočnosť, že normotvorca Únie nemal v úmysle v tomto ustanovení zohľadniť ani výslovný odkaz na zhodnosť staršej ochrannej známky s ochrannou známkou, ktorú prihlasoval obchodný zástupca alebo zástupca majiteľa staršej ochrannej známky, stanovený v predbežnom návrhu nariadenia týkajúceho sa ochrannej známky Únie.
- 60 Všeobecný súd sa jednak nemohol v rozpore s tým, čo uviedol v bode 30 napadnutého rozsudku, domnievať, že okolnosť, že normotvorca Únie dvakrát odmietol výslovne uviesť skutočnosť, že dotknuté ustanovenie sa uplatňuje v prípade podobných ochranných známk, v tejto súvislosti dostatočne preukazuje jeho úmysel, keďže prípravné práce neuvádzajú dôvody zamietnutia takéhoto odkazu na podobnosť predmetných ochranných známk.
- 61 Z uvedeného vyplýva, že z prípravných prác k článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 nemožno vyvodiť, že z dôvodu, že toto ustanovenie neobsahuje zmienku o podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a ochrannou známkou prihlásenou obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky, je pôsobnosť uvedeného ustanovenia obmedzená len na prípady zhodnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 62 Z prípravných prác naopak vyplýva, že článok 8 ods. 3 tohto nariadenia odzrkadľuje rozhodnutie normotvorcu Únie v podstate prebrať článok 6 *septies* ods. 1 Parížskeho dohovoru.
- 63 V tejto súvislosti treba uviesť, že dokument Rady č. 11035/82 z 1. decembra 1982 týkajúci sa okrem iného záverov pracovnej skupiny k návrhu nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, o ktorý sa opiera Všeobecný súd najmä v bode 32 napadnutého rozsudku, uvádza, že táto skupina vyjadrila svoj súhlas s tým, aby sa ustanovenie uvedené v článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 vykladalo tak, že sa uplatňuje v zmysle článku 6 *septies* tohto dohovoru.
- 64 Navyše vzhľadom na to, že Únia je účastníkom dohody TRIPS, je v dôsledku toho povinná vykladať svoj právny poriadok o ochranných známkach v medziach možností z hľadiska znenia a účelu tejto dohody (rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, bod 42 a citovaná judikatúra). Konkrétne článok 2 ods. 1 dohody TRIPS stanovuje, že pokiaľ ide o časti II, III a IV tejto dohody, štáty, ktoré sú stranami dohody, budú dodržiavať články 1 až 12 a 19 Parížskeho dohovoru.
- 65 Z toho vyplýva, že pokiaľ ide o výklad článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, treba zohľadniť článok 6 *septies* tohto dohovoru.
- 66 V tejto súvislosti vo francúzskej jazykovej verzii, ktorá je v súlade s článkom 29 uvedeného dohovoru rozhodujúca, článok 6 *septies* toho istého dohovoru nepochybne používa na označenie staršej ochrannej známky, ak je prihlásená obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky vo vlastnom mene, výraz „táto ochranná známka“.
- 67 Všeobecný súd však nemohol na základe tohto jediného konštatovania a bez ďalšieho odôvodnenia tvrdiť, ako to urobil v bode 34 napadnutého rozsudku, že toto ustanovenie Parížskeho dohovoru, ako je formulované, nemožno vykladať inak než v tom zmysle, že staršia ochranná známka a ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky sú rovnaké, a vyvodiť z toho v bode 35 tohto rozsudku, že vzhľadom na neexistenciu nejasnosti znenia článku 6 *septies* tohto dohovoru, nebolo potrebné zohľadniť prípravné práce k tomuto dohovoru.

- 68 Z aktov Lisabonskej konferencie, ktorá sa konala od 6. do 31. októbra 1958 na účely revízie Parížskeho dohovoru a počas ktorej bol tento článok 6 *septies* zavedený, totiž vyplýva, že toto ustanovenie sa môže vzťahovať aj na ochrannú známku prihlasovanú obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky, ak je táto prihlasovaná ochranná známka podobná uvedenej staršej ochrannej známke (akty Lisabonskej konferencie, s. 681).
- 69 Z uvedeného vyplýva, že nemožno prijať výklad, podľa ktorého vzhľadom na to, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 neuvádza zhodnosť alebo podobnosť staršej ochrannej známky a ochrannej známky prihlasovanej obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky, uplatnenie uvedeného ustanovenia sa obmedzuje len na okolnosť zhodnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami s vylúčením akéhokoľvek iného faktora.
- 70 Takýto výklad by mal v treťom rade za následok spochybnenie všeobecnej štruktúry tohto nariadenia v rozsahu, v akom by viedol k tomu, že majiteľ staršej ochrannej známky by bol zbavený možnosti namietat' na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 proti zápisu podobnej ochrannej známky jej obchodným zástupcom alebo zástupcom napriek tomu, že títo zástupcovia by v dôsledku takéhoto zápisu boli oprávnení podať námietku najmä podľa článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia proti zápisu neskoršej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná uvedeným majiteľom z dôvodu jej podobnosti s ochrannou známkou zapísanou obchodným zástupcom alebo zástupcom tohto istého majiteľa.
- 71 Vo štvrtom rade výklad, podľa ktorého článok 8 ods. 3 uvedeného nariadenia tiež umožňuje majiteľovi staršej ochrannej známky namietat' proti zápisu podobnej ochrannej známky, ktorú požaduje jeho obchodný zástupca alebo jeho zástupca, je podporený účelom sledovaným týmto ustanovením.
- 72 Ako Všeobecný súd správne uviedol v bode 25 napadnutého rozsudku, cieľom tohto ustanovenia je zabrániť zneužitiu staršej ochrannej známky obchodným zástupcom alebo zástupcom jej majiteľa, pričom títo poslední uvedení môžu využívať znalosti a skúsenosti získané v obchodnom vzťahu, ktoré ich spájajú s týmto majiteľom, a teda získať neoprávnený prospech z úsilia a investícií, ktoré tento majiteľ vynaložil.
- 73 Nemožno sa však domnievať, že k takémuto zneužitiu môže dôjsť len v prípade, keď staršia ochranná známka a ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky sú zhodné, a nie v prípade, keď sú kolidujúce ochranné známky podobné.
- 74 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že Všeobecný súd sa tým, že obmedzil uplatnenie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 len na okolnosť zhodnosti medzi staršou ochrannou známkou a ochrannou známkou prihlasovanou obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky s vylúčením podobnosti medzi nimi, dopustil nesprávneho právneho posúdenia.
- 75 Prvému odvolaciemu dôvodu, ktorý uviedol EUIPO, treba preto vyhovieť a v dôsledku toho zrušiť napadnutý rozsudok, pričom nie je potrebné preskúmať ostatné tvrdenia, ktoré EUIPO uviedol na podporu tohto odvolacieho dôvodu, ani druhý odvolací dôvod.

O žalobe podanej na Všeobecný súd

- 76 Podľa článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, ak je odvolanie dôvodné, Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu. V danej veci môže vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje, alebo môže vec vrátiť na rozhodnutie Všeobecného súdu.
- 77 V prejednávanej veci najmä vzhľadom na okolnosť, že žaloba na prvom stupni je založená na jedinom žalobnom dôvode vychádzajúcom z porušenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, pozostávajúcom z troch častí, ktoré boli predmetom kontradiktórnej diskusie pred Všeobecným súdom a ktorých

preskúmanie nevyžaduje prijatie žiadneho dodatočného opatrenia na zabezpečenie priebehu konania alebo preskúmania spisu, sa Súdny dvor domnieva, že stav konania dovoľuje, aby sám vydal konečný rozsudok..

O prvej časti jediného žalobného dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

- 78 Prvou časťou svojho jediného žalobného dôvodu John Mills vytýka odvolaciemu senátu, že ju nesprávne považoval za „obchodného zástupcu“ alebo „zástupcu“ majiteľa staršej ochrannnej známky v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
- 79 V tejto súvislosti sa odvolací senát v bode 20 sporného rozhodnutia domnieval, vychádzajúc z rozsudku z 13. apríla 2011, Safariland/ÚHVĽ – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, bod 64), že výrazy „obchodný zástupca“ a „zástupca“ uvedené v tomto ustanovení treba vykladať extenzívne.
- 80 V tomto rozsudku však Všeobecný súd ďalej konštatoval, že namietateľka nepredložila dôkaz o tom, že s prihlasovateľom napadnutej ochrannnej známky bola uzavretá dohoda takého druhu, ako je dohoda medzi splnomocniteľom a jeho obchodným zástupcom, ani skutočnosť, že takýto vzťah v skutočnosti existoval.
- 81 Za okolností prejednávanej veci by preskúmanie ustanovení zmluvy o distribúcii medzi spoločnosťou John Mills a majiteľom staršej ochrannnej známky malo viesť odvolací senát k záveru, že John Mills nebola ani obchodným zástupcom tohto majiteľa, ani nebola v zmluvnom vzťahu, na základe ktorého zastupovala záujmy uvedeného majiteľa.
- 82 EUIPO a Jerome Alexander Consulting tvrdia, že prvá časť jediného žalobného dôvodu je nedôvodná.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 83 V rozsahu, v akom John Mills vytýka odvolaciemu senátu, že sa nesprávne domnieval, že bola „obchodným zástupcom“ majiteľa staršej ochrannnej známky v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, treba poznamenať, že ako bolo pripomenuté v bode 72 tohto rozsudku, cieľom tohto ustanovenia je zabrániť zneužitiu staršej ochrannnej známky obchodným zástupcom alebo zástupcom jej majiteľa, pričom títo poslední uvedení môžu využívať znalosti a skúsenosti získané v obchodnom vzťahu, ktoré ich spájajú s týmto majiteľom, a teda získať neoprávnený prospech z úsilia a investícií, ktoré tento majiteľ vynaložil.
- 84 Z uvedeného vyplýva, že dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje extenzívny výklad pojmov „obchodný zástupca“ a „zástupca“ v zmysle uvedeného ustanovenia. Toto konštatovanie, pokiaľ ide o význam podmienky týkajúcej sa postavenia prihlasovateľa ochrannnej známky vo vzťahu k majiteľovi staršej ochrannnej známky, je okrem toho podporené skutočnosťou, že podľa tohto istého ustanovenia sú tieto dva pojmy viazané priraďovacou spojku „alebo“, ktorá svedčí o uplatnení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 v rôznych prípadoch zastupovania záujmov jednej strany druhou.
- 85 Odvolací senát teda bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, mohol v bode 20 sporného rozhodnutia uviesť, že tieto pojmy sa majú vykladať tak, že sa vzťahujú na všetky formy vzťahov založených na zmluvnej dohode, podľa ktorej jedna zo zmluvných strán zastupuje záujmy druhej strany, takže na účely uplatnenia tohto ustanovenia stačí, aby medzi stranami existovala dohoda

o obchodnej spolupráci, ktorá môže viesť k vzniku vzťahu dôvery a lojality tým, že prihlasovateľovi výslovne alebo implicitne uloží všeobecnú povinnosť dôvery z hľadiska záujmov majiteľa staršej ochrannnej známky.

- 86 V tejto súvislosti treba uviesť, že ako vyplýva z konštatovaní odvolacieho senátu v bodoch 22 a 23 sporného rozhodnutia, medzi spoločnosťou John Mills a majiteľom staršej ochrannnej známky existovala distribučná zmluva, na základe ktorej sa dohodli, že tento majiteľ bude dodávať spoločnosti John Mills výrobky uvedené pod názvom „Magic Minerals by Jerome Alexander“ a že táto spoločnosť sa zaviazala distribuovať výrobky uvedeného majiteľa v rámci Únie a po celom svete. Okrem toho táto zmluva obsahovala, čo John Mills nespochybnila, ustanovenia, podľa ktorých bola John Mills prinajmenšom privilegovaným distribútorom týchto výrobkov, ako aj doložku o zákaze konkurencie a ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva majiteľa staršej ochrannnej známky vo vzťahu k týmto výrobkom. Navyše posledná objednávka, ktorou si John Mills objednala výrobky „Magic Minerals“ od majiteľa tejto ochrannnej známky, bola uskutočnená iba približne dva mesiace pred podaním prihlášky napadnutej ochrannnej známky.
- 87 Z týchto skutočností vyplýva, že vzhľadom na úvahy uvedené v bode 85 tohto rozsudku odvolací senát správne dospel v bode 25 sporného rozhodnutia k záveru, že John Mills je potrebné považovať za „obchodného zástupcu“ majiteľa staršej ochrannnej známky v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.
- 88 Prvú časť jediného žalobného dôvodu treba preto zamietnuť ako nedôvodnú.

O druhej časti jediného žalobného dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

- 89 V druhej časti svojho jediného žalobného dôvodu John Mills vytýka odvolaciemu senátu jednak to, že sa nesprávne domnieval, že na to, aby sa mohlo odvolávať na článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 stačí, aby staršia ochranná známka bola len podobná, a nie zhodná so spornou ochrannou známkou, a jednak, že nesprávne pochopil aj vnímanie verejnosti Únie na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 90 EUIPO a Jerome Alexander Consulting tvrdia, že druhá časť jediného žalobného dôvodu je nedôvodná.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 91 V rozsahu, v akom John Mills vytýka odvolaciemu senátu, že sa domnieval, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 bol uplatniteľný v prejednávanej veci z dôvodu podobnosti kolidujúcich ochranných známk, treba na jednej strane uviesť, že ako vyplýva z bodov 54 až 74 tohto rozsudku, toto ustanovenie sa uplatňuje na prihlášky obchodného zástupcu alebo zástupcu majiteľa staršej ochrannnej známky tak v prípade, ak je prihlasovaná ochranná známka zhodná s touto staršou ochrannou známkou, ako aj v prípade, keď je jej podobná.
- 92 Na druhej strane treba uviesť, že aj keď uplatnenie článku 8 ods. 3 tohto nariadenia vyplýva najmä z podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, špecifická podmienka ochrany zaručená týmto ustanovením spočíva v tom, že prihláška bola podaná obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa staršej ochrannnej známky vo vlastnom mene, a to bez jeho súhlasu a bez toho, aby tento obchodný zástupca alebo zástupca odôvodňoval svoje konanie. Podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami na účely uplatnenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa preto

neposudzuje v závislosti od existencie pravdepodobnosti zámeny, keďže táto podmienka je vlastná článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia (pozri analogicky rozsudok z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, EU:C:2009:378, body 34 až 36).

- 93 V dôsledku toho vzhľadom na to, že odvolací senát v bodoch 34 a 35 sporného rozhodnutia nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v závislosti od ich vnímania príslušnou skupinou verejnosti Únie, treba uviesť, že takáto úvaha je v každom prípade nadbytočná vzhľadom na konštatovanie tohto odvolacieho senátu uvedené v bode 33 sporného rozhodnutia, podľa ktorého a bez toho, aby to bolo spochybnené, na základe každého z predmetných označení posudzovaného ako celok, musia byť tieto označenia uznané za podobné.
- 94 Druhú časť druhého žalobného dôvodu treba preto zamietnuť ako čiastočne nedôvodnú a čiastočne neúčinnú.

O tretej časti jediného žalobného dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

- 95 V tretej časti svojho jediného žalobného dôvodu John Mills na jednej strane tvrdí, že odvolací senát sa na základe nesprávneho výkladu článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 domnieval, že toto ustanovenie sa uplatní nielen vtedy, ak sú tovary alebo služby, pre ktoré sa prihlasuje ochranná známka, a tie, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, zhodné, ale aj keď sú podobné.
- 96 Na druhej strane aj keby existovala zhoda medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka označenými ako „púdre na tvár obsahujúce minerály“ a „kozmetickými výrobkami“, ako aj „výrobkami na starostlivosť o pokožku“ uvedenými v prihláške napadnutej ochrannej známky, nie je to tak v prípade ostatných výrobkov označených touto napadnutou ochrannou známkou. Okrem toho ani tieto ochranné známky a ochranné známky, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, nie sú podobné alebo prinajmenšom takáto podobnosť nebola preukázaná.
- 97 EUIPO a Jerome Alexander Consulting tvrdia, že tretia časť jediného žalobného dôvodu je nedôvodná.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 98 V rozsahu, v akom John Mills vytýka odvolaciemu senátu, že sa domnieval, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je uplatniteľný v prejednávanej veci, zatiaľ čo výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška napadnutej ochrannej známky, neboli všetky zhodné s výrobkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, je potrebné pripomenúť, že aj keď toto ustanovenie neuvádza výrobky alebo služby, pre ktoré sa žiada ochranná známka, je základnou funkciou ochrannej známky označiť obchodný pôvod uvedených tovarov alebo služieb [rozsudok z 12. septembra 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, bod 18].
- 99 Preto z dôvodov analogických dôvodom uvedeným v bodoch 70 až 73 tohto rozsudku, ktoré sa týkajú všeobecnej štruktúry tohto ustanovenia, ako aj cieľa, ktorý toto ustanovenie sleduje, nemožno uplatnenie uvedeného ustanovenia vylúčiť z dôvodu, že tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, a tie, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, nie sú zhodné, ale podobné.
- 100 Okrem toho v prejednávanej veci treba na jednej strane uviesť, že John Mills nespochybňuje, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka označenými ako „púdre na tvár obsahujúce minerály“ sú zhodné s „kozmetickými výrobkami“ a „výrobkami na starostlivosť o pokožku“ uvedenými v prihláške napadnutej ochrannej známky. Na druhej strane v bode 31 sporného rozhodnutia odvolací

senát okrem iného poznamenal, že pokiaľ ide o iné výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, mohli pozostávať z rovnakých zložiek, často ich vyrábali rovnaké podniky a spoločne boli ponúkané v drogériách, ako aj v tých istých oddeleniach maloobchodov. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora pritom vyplýva, že sa pri posudzovaní podobnosti medzi dotknutými výrobkami a službami musia zohľadniť všetky rozhodujúce faktory, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi týmito výrobkami alebo týmito službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplnujúci charakter (rozsudok z 20. septembra 2017, *The Tea Board/EUIPO*, C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 48 a citovaná judikatúra).

101 Za týchto podmienok sa odvolací senát mohol správne domnievať na základe skutočností uvedených v tomto bode 31, že tieto ďalšie tovary boli podobné.

102 V dôsledku toho tretiu časť jediného žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú.

103 Z vyššie uvedeného vyplýva, že žaloba musí byť zamietnutá v celom rozsahu.

O trovách

104 Článok 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora stanovuje, že ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou vo veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania.

105 Podľa článku 138 ods. 1 toho istého rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe jeho článku 184 ods. 1 účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

106 Keďže EUIPO a Jerome Alexander Consulting navrhli uložiť spoločnosti John Mills povinnosť nahradiť trovy konania a táto spoločnosť nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť jej povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli EUIPO v súvislosti s týmto odvolaním a konaním na Všeobecnom súde, ako aj spoločnosti Jerome Alexander Consulting v konaní na Všeobecnom súde.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

- 1. Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), sa zrušuje.**
- 2. Žaloba vo veci T-7/17, podaná spoločnosťou John Mills Ltd proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 5. októbra 2016 (vec R 2087/2015-1), sa zamietá.**
- 3. John Mills Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v súvislosti s týmto odvolaním a konaním na Všeobecnom súde, ako aj spoločnosti Jerome Alexander Consulting Corp. v konaní na Všeobecnom súde.**

Podpisy