



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 11. novembra 2020*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Postopek z ugovorom – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) – Področje uporabe – Enakost ali podobnost prijavljene znamke s prejšnjo znamko – Besedna znamka Evropske unije MINERAL MAGIC – Zahteva za registracijo, ki jo vloži posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“

V zadevi C-809/18 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 20. decembra 2018,

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa A. Lukošūtė, agentka,

pritožnik,

drugi stranki v postopku sta

John Mills Ltd s sedežem v Londonu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa S. Malynicz, QC,

tožeča stranka na prvi stopnji,

Jerome Alexander Consulting Corp. s sedežem v Surfsidu (Združene države),

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan (poročevalec), predsednik senata, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos in I. Jarukaitis, sodniki,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: R. Schiano, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 16. januarja 2020,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 30. aprila 2020

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

- 1 Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. oktobra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), s katero je Splošno sodišče razveljavilo odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 2087/2015-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Jerome Alexander Consulting Corp in John Mills Ltd (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

Mednarodno pravo

- 2 Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine je bila podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje je bila revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjena 28. septembra 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, zv. 828, št. 11851, str. 305) (v nadaljevanju: Pariška konvencija). Člen 6 *septies* te konvencije določa:

„1) Če zahteva predstavnik ali zastopnik upravičenca do znamke v posamezni državi unije registracijo zadevne znamke na svoje ime v eni ali več državah unije, ne da bi ga upravičenec za to pooblastil, se lahko upravičenec upre zahtevni registraciji ali lahko zahteva črtanje znamke oziroma prenos te registracije na svoje ime, če zakon države to dovoljuje, kolikor predstavnik ali zastopnik ne opraviči svojih postopkov.

2) Upravičenec do znamke ima pod pogoji iz zgornjega odstavka 1 pravico upreti se uporabi svoje znamke s strani svojega predstavnika ali zastopnika, če ni dal svojega pooblastila zanjo.

3) Nacionalne zakonodaje lahko določijo pravičen rok, v katerem mora upravičenec do znamke zahtevati svoje pravice iz tega člena.“

- 3 Člen 29 navedene konvencije v točki 1 določa:

„(a) Ta akt je podpisan v enem samem izvodu v francoskem jeziku in deponiran pri vladi Švedske.

(b) Generalni direktor sestavi po posvetovanju z zainteresiranimi vladami uradna besedila v nemškem, angleškem, španskem, italijanskem, portugalskem in ruskem jeziku, ki bi jih utegnila skupščina navesti.

(c) V primeru spora o razlagi posameznih besedil je veljavno francosko besedilo.

[...]“

- 4 Člen 2(1) Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine iz Priloge 1C k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, ki je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom Sveta z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (94/800/ES) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80) (v nadaljevanju: sporazum TRIPS), določa:

„V zvezi z deli II, III in IV tega sporazuma se članice ravnavajo po členih od 1 do 12 in po členu 19 Pariške konvencije (1967).“

Pravo Unije

- 5 Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1), naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

- (a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;
- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

[...]

3. Ob ugovarjanju imetnika blagovne znamke se blagovna znamka ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja, razen če posrednik ali zastopnik svoje ravnanje upraviči.

[...]

5. Poleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] uživa ugled v [Evropski uniji] in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.“

- 6 Člen 52 te uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, določa:

„1. Blagovna znamka [Evropske unije] se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

[...]

- (b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave blagovne znamke.

[...]“

Dejansko stanje in sporna odločba

- 7 Družba John Mills, tožeča stranka na prvi stopnji, je 18. septembra 2013 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe št. 207/2009.
- 8 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak „MINERAL MAGIC“ (v nadaljevanju: izpodbijana znamka).

- 9 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Losjoni za lase; pripravki za brušenje; mila; parfumerijski proizvodi; eterična olja; kozmetični izdelki; izdelki za čiščenje in nego kože, lasišča in las; dezodoranti za osebno uporabo (parfumerija)“.
- 10 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2014/14 z dne 23. januarja 2014.
- 11 Družba Jerome Alexander Consulting, intervenientka na prvi stopnji, je 23. aprila 2015 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo izpodbijane znamke za proizvode iz točke 9 te sodbe.
- 12 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:
 - ameriška besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER št. 4274584, ki označuje naslednje proizvode: „Puder za obraz, ki vsebuje minerale“;
 - ameriška besedna znamka MAGIC MINERALS, neregistrirana, ki označuje naslednje proizvode: „Kozmetični izdelki“.
- 13 Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so bili ti iz člena 8(3) te uredbe.
- 14 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 18. avgusta 2015 ta ugovor zavrnil.
- 15 Družba Jerome Alexander Consulting je 15. oktobra 2015 pri EUIPO vložila pritožbo na podlagi členov od 58 do 64 navedene uredbe.
- 16 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO (v nadaljevanju: odbor za pritožbe) je s sporno odločbo razveljavil odločbo oddelka za ugovore in na podlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 zavrnil registracijo prijavljene znamke.
- 17 Prvič, odbor za pritožbe se je seznanil z dejstvom, da se je družba Jerome Alexander Consulting odpovedala temu, da bi ugovor utemeljila z ameriško neregistrirano znamko MAGIC MINERALS, in da se je tako omejila na sklicevanje na ameriško besedno znamko MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 18 Drugič, odbor za pritožbe je navedel cilj iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, ki je izognitev zlorabi znamke s strani posrednika njenega imetnika, in določil pogoje, ki jih je treba po njegovem mnenju izpolniti, da ugovor uspe na podlagi te določbe, in sicer da mora biti stranka, ki ugovarja, imetnik prejšnje znamke, prijavitelj znamke mora biti ali je moral biti posrednik ali zastopnik imetnika, vloga mora biti vložena v imenu navedenega posrednika ali zastopnika brez soglasja imetnika in ne da bi obstajali legitimni razlogi, ki bi upravičevali ravnanje posrednika ali zastopnika, prijava pa se mora nanašati na enake ali podobne znake in proizvode.
- 19 Tretjič, odbor za pritožbe je konkretno analiziral, ali so bili izpolnjeni pogoji, ki bi omogočali ugoditev ugovoru na podlagi člena 8(3) navedene uredbe. Najprej, glede razmerja posrednik/naročitelj je odbor za pritožbe poudaril, da je treba izraza „posrednik“ in „zastopnik“ razlagati široko.
- 20 V obravnavanem primeru je ugotovil, da pogodba o distribuciji, sklenjena med strankami, določa, da bo družba John Mills distribuirala proizvode družbe Jerome Alexander Consulting v Uniji. Prav tako je bilo ugotovljeno, da pogodba vsebuje določbe o izključnosti, določbo o prepovedi konkurence in določbe o pravicah intelektualne lastnine družbe Jerome Alexander Consulting. Presodil je, da dokazi, in sicer naročilnice, od katerih je ena imela datum, ki je bil dva meseca pred datumom prijave

izpodbijane znamke, ki jih je predložila družba Jerome Alexander Consulting, dokazujejo obstoj pomembnega trgovinskega razmerja, ki presega običajno preprosto razmerje med dobaviteljem in distributerjem. Tako je ugotovil, da obstaja dejansko, učinkovito in trajnostno trgovinsko razmerje, zaradi česar je na dan vložitve izpodbijane znamke obstajala obveznost zaupanja in lojalnosti, ter da je družba John Mills „posrednik“ v smislu člena 8(3) Uredbe št. 207/2009.

- 21 Četrtrič, odbor za pritožbe je poudaril, da se člen 8(3) te uredbe nanaša na primere, v katerih so primerjani proizvodi in storitve enaki, in na primere, v katerih so podobni. Navedel je, da so v obravnavanem primeru proizvodi, zajeti z nasprotujočima si znakoma, enaki – med „kozmetične izdelke“, ki jih zajema izpodbijana znamka, spada „puder za obraz, ki vsebuje minerale“, ki ga zajema prejšnja znamka – ali podobni – drugi proizvodi, zajeti z izpodbijano znamko, ki so povezani s tistimi, na katere se nanaša prejšnja znamka, ker so lahko sestavljeni iz enakih sestavin, so pogosto izdelani v istih podjetjih ter se ponujajo skupaj v drogerijah in istih predelih trgovin na drobno.
- 22 Glede nasprotujočih si znakov je odbor za pritožbe ugotovil, da sta si podobna. Najprej je poudaril očitno podobnost med, prvič, prvima dvema besednima elementoma, in sicer „magic“ in „minerals“ prejšnje znamke, in drugič, besednima elementoma izpodbijane znamke.
- 23 Nato je poudaril, da bi upoštevna javnost Unije prejšnjo znamko lahko zaznala kot znak, sestavljen iz dveh elementov. Po eni strani naj bi se element „by jerome alexander“ dojemal kot oznaka matične družbe, to je subjekta, odgovornega za proizvod, po drugi strani pa bi se element „magic minerals“ verjetno dojemal kot opredelitev samega proizvoda ali linije proizvodov.
- 24 Nazadnje je ugotovil, da to, da United States Patent and Trademark Office (USPTO, urad Združenih držav Amerike za patente in znamke) ne nasprotuje registraciji znamke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, kljub obstoju znamke MINERAL MAGIC COSMETICS, ne pomeni, da ni bilo verjetnosti zmede glede teh znank. Navedel je namreč, da bi imetnik znamke MINERAL MAGIC COSMETICS moral v zvezi s tem podati ugovor. Ob upoštevanju vseh teh elementov je odbor za pritožbe ugodil ugovoru, ki je temeljil na členu 8(3) Uredbe št. 207/2009.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 25 Družba John Mills je 5. januarja 2017 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe.
- 26 V utemeljitev svoje tožbe je navedla en sam tožbeni razlog, ki se je nanašal na kršitev člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 in ki je bil razdeljen na tri dele. Prvi del je temeljil na dejstvu, da je odbor za pritožbe napačno menil, da je družba John Mills „posrednik“ ali „zastopnik“ imetnika prejšnje znamke v smislu navedene določbe. V okviru drugega dela je družba John Mills trdila, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, ker je štel, da se navedena določba uporablja, čeprav so nasprotujoči si znaki le podobni, in ne enaki. Tretji del je temeljil na dejstvu, da naj bi odbor za pritožbe napačno ugotovil, da se ta določba uporablja, čeprav proizvodi, označeni s prejšnjo znamko, niso enaki tistim, označenim z izpodbijano znamko.
- 27 Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo zgolj na podlagi drugega dela ugodilo edinemu tožbenemu razlogu in zato sporno odločbo razveljavilo.

Predlogi strank

- 28 EUIPO Sodišču predlaga, naj:
 - izpodbijano sodbo razveljavi in

– družbi John Mills naloži plačilo stroškov.

29 Družba John Mills Sodišču predlaga, naj:

– pritožbo zavrne in

– EUIPO naloži plačilo stroškov.

Pritožba

30 EUIPO v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, drugi pa na protislovno obrazložitev in pomanjkljivo obrazložitev v zvezi z uporabo pojma „enakost“.

Trditve strank

31 EUIPO s prvim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče na podlagi napačne razlage člena 8(3) te uredbe v točki 37 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je to določbo mogoče uporabiti le, če sta prejšnja znamka in znamka, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, enaki, in ne le podobni.

32 Cilj člena 8(3) navedene uredbe naj bi bila namreč izognitev zlorabi znamke s strani posrednika njenega imetnika, saj lahko posrednik izkoristi poznanstva in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju z imetnikom, ter s tem nezakonito pridobi koristi iz prizadevanj in naložb, ki jih je zagotovil imetnik sam. Tako izkoriščanje znanja in takšna neupravičena ugodnost pa naj ne bi bila omejena na registracijo in uporabo enake znamke, ampak naj bi do njiju prišlo tudi, kadar želi posrednik zlorabiti bistvene elemente prejšnje znamke.

33 Splošno sodišče naj bi s trditvami iz točk 25 in 26 izpodbijane sodbe podalo napačno razlago, ki škodi cilju iz člena 8(3) te uredbe. Kot naj bi izhajalo iz točke 25 te sodbe, naj bi Splošno sodišče pravilno ugotovilo, da ta določba zahteva, da obstaja neposredna zveza med prejšnjo znamko in znamko, za katero se zahteva registracija, in da je tako razmerje mogoče vzpostaviti le, če se zadevni znamki „ujemata“. Vendar naj bi Splošno sodišče s tem, da je iz te ugotovitve v točki 26 navedene sodbe sklevalo, da bi morali biti znamki enaki, da bi šlo za zlorabo, prišlo do ugotovitve, ki je v nasprotju z enim od temeljev prava znamk, v skladu s katerim bi bilo mogoče razmerje med dvema znakoma dokazati z različnimi stopnjami podobnosti, ob upoštevanju vseh drugih okoliščin obravnavanega primera, in ne le v primeru enakosti.

34 Glede na cilj iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 naj bi bilo upošteveno merilo za uporabo te določbe gospodarska ali trgovska enakovrednost znamk, analiziranih v celoti. Presoditi bi bilo treba, ali se prijavljena znamka v bistvu ujema s prejšnjo znamko. V zvezi s tem bi zadostovalo, da se nasprotujoča si znaka ujemata z elementi, ki bistveno prispevajo k razlikovalnemu učinku prejšnje znamke.

35 Taka teleološka razlaga naj ne bi bila v nasprotju z dobesedno razlago člena 8(3) te uredbe.

36 Kot naj bi ugotovilo Splošno sodišče v izpodbijani sodbi, naj v tej določbi v nasprotju s členom 8(1) navedene uredbe in njenim členom 8(5) za uporabo navedene določbe ne bi bila izrecno navedena stopnja povezanosti nasprotujočih si znamk. Zakonodajalec Unije naj torej ne bi nameraval navesti, da se mora člen 8(3) te uredbe omejiti le na primere stroge enakosti znamk ter proizvodov in storitev, na katere se nanašajo.

- 37 Nasprotno, ta določba naj bi se sklicevala na besedilo člena 6 *septies* Pariške konvencije. Kaže pa, da pojasnilo iz pripravljalnega gradiva te konvencije podpira razlago, da navedena določba zajema znake in proizvode, ki niso strogo enaki, ampak v bistvu enaki, in sicer poslovno in ekonomsko enakovredni. Medtem ko naj bi navedena konvencija določala minimalne standarde varstva, naj bi Splošno sodišče členu 8(3) Uredbe št. 207/2009 pripisalo obseg, ki naj bi imetnikom znamk zagotavljal varstvo, ki je manjše od ravni varstva, ki je določeno s členom 6 *septies* Pariške konvencije.
- 38 Poleg tega naj bi bil način, kako je Splošno sodišče v točkah od 27 do 35 izpodbijane sodbe razlagalo pripravljarno gradivo za določbo iz člena 8(3) te uredbe, protisloven, ker naj bi med drugim s sklicevanjem na dejstvo, da je delovna skupina zavrnila več predlogov v zvezi z dodajanjem izraza „podobne znamke“ k besedilu te določbe, iz tega sklepalo, da je bil namen zakonodajalca Unije omejiti uporabo navedene določbe le na enake znamke, medtem ko naj samega pojma „enakosti“ prav tako ne bi bilo v besedilu te določbe.
- 39 Poleg tega naj bi bila tudi trditev Splošnega sodišča iz točke 35 te sodbe, da se ni treba sklicevati na pripravljarno gradivo za Pariško konvencijo, ker besedilo člena 6 *septies* te konvencije ni dvoumno, protislovna. Ugotovitev Splošnega sodišča v navedeni sodbi naj bi se namreč razlikovala od ugotovitve Splošnega sodišča v sodbi z dne 13. aprila 2011, Safariland/UUNT – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, točka 61). Zato naj bi bilo očitno, da besedilo člena 8(3) navedene uredbe ni dovolj jasno, da bi se štelo, da je sklicevanje na pojem „enakost“ nedvoumno.
- 40 Glede na to, da je namen člena 8(3) te uredbe preprečiti, da bi posrednik izkoriščal znanje in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju, ki ga povezuje z navedenim imetnikom, in da bi zato imel neupravičeno korist od prizadevanj in naložb, ki jih je opravil zakoniti imetnik znamke sam, naj ne bi bilo treba opredeliti natančne stopnje podobnosti med zadevnima znakoma ali določiti jasnih omejitev položajev, v katerih bi se morala ta določba uporabljati.
- 41 S pristopom Splošnega sodišča bi se temu razlogu za zavrnitev odvzela potrebna prožnost za prilagoditev njegovega področja uporabe različnim načinom, na katere bi lahko zastopnik skušal zlorabiti znamko svojega naročnika, kot naj bi bilo razvidno iz obravnavane zadeve, v kateri naj bi zastopnik zahteval registracijo – kot znamke Evropske unije – le prvega dela prejšnje znamke, tako da bili besedi „MINERAL MAGIC“ obrnjeni in bi bilo ime proizvajalca izpuščeno.
- 42 Čeprav bi položaj, kakršen je ta v obravnavani zadevi, lahko izhajal iz slabe vere in bi zato lahko povzročil uporabo razloga za ničnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, pa ta okoliščina ne bi govorila v prid ozki razlagi člena 8(3) te uredbe. Odločitev zakonodajalca Unije, da določi ločen razlog v primeru neodobrenih zahtev za registracijo s strani posrednikov ali zastopnikov imetnika prejšnje znamke, naj bi bilo mogoče pojasniti s potrebo, da se v zvezi s tem ukrepa čim prej, ne da bi bilo treba od imetnika zahtevati, da počaka, da je prijavljena znamka registrirana, da bi lahko zahteval razglasitev njene ničnosti.
- 43 Družba John Mills trdi, da utemeljitev EUIPO izhaja iz napačnega pristopa, v skladu s katerim naj bi bila, ker naj člen 8(3) navedene uredbe ne bi vseboval izrecnega pogoja enakosti ali podobnosti znakov, ta določba v zvezi s tem nevtralna, zato naj bi bila dobesedna razlaga navedene določbe skladna s teleološko razlago te določbe, ki omogoča primerjavo nasprotujočih si znamk zgolj na podlagi njune podobnosti.
- 44 Čeprav v tej določbi ni izrecno uporabljen izraz „enake ali podobne“, je tako iz besedila člena 6 *septies* Pariške konvencije kot iz besedila člena 8(3) te uredbe, ker so v njiju navedene le „znamke“, razvidno, da so izključene zgolj podobne znamke. Ta določba naj bi torej omogočala, kot naj bi pravilno ugotovilo Splošno sodišče v točkah 24 in 25 izpodbijane sodbe, le ugovor, ki temelji na enakosti znamke, katere registracijo zahteva posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, in znamke, katere imetnik je domnevni naročitelj.

- 45 Splošno sodišče naj bi, prvič, v točkah od 26 do 35 izpodbijane sodbe pravilno navedlo, da naj bi bil tak pristop podprt s pripravljanim gradivom in drugimi jezikovnimi različicami zadevne določbe, in drugič, v točki 36 navedene sodbe pravilno navedlo, da okoliščina, da pogoj glede podobnosti, izrecno naveden v drugih določbah Uredbe št. 207/2009, pomeni dodaten indic, da se v členu 8(3) te uredbe ne zahteva, da je tak pogoj izpolnjen.
- 46 Poleg tega se EUIPO ne more učinkovito opirati na sodbo z dne 13. aprila 2011, Safariland/UUNT – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171), v utemeljitev razlage, na katero se sklicuje. Ne le, da naj ta sodba Splošnega sodišča ne bi zavezovala Sodišča, ampak naj upoštevna točka te sodbe, in sicer točka 61, ne bi vsebovala nobene razprave o vprašanju, ki se obravnava v okviru te pritožbe. Kot naj bi izhajalo iz točke 74 navedene sodbe, Splošnemu sodišču ni bilo treba odločati o vprašanju, ali morajo biti znamke enake ali podobne, glede na to, da tožba ni bila uspešna, ker pogoj glede obstoja zastopniškega razmerja ni bil izpolnjen.
- 47 Poleg tega naj bi EUIPO v okviru teleološkega pristopa, ki ga navaja v podporo razširjenemu pojmovanju člena 8(3) navedene uredbe, podal le neobvezno opredelitev potrebnih zahtev. EUIPO naj bi namreč hkrati trdil, prvič, da za uporabo te določbe zadošča, da se znaki ujemajo z elementi, ki v bistvu sestavljajo razlikovalni učinek prejšnje znamke, in drugič, da ni treba *a priori* opredeliti natančne stopnje podobnosti med znaki.
- 48 Take navedbe naj bi bile napačne. Prvič, presoja razlikovalnega učinka naj ne bi bila abstraktna presoja, ampak bi jo bilo treba opraviti z vidika upoštevnega potrošnika. Ta potrošnik pa naj bi bil potrošnik države, v kateri je prejšnja znamka registrirana, kar naj bi povzročilo težave pri dokazovanju glede razumevanja te znamke in stopnje razlikovalnega učinka ujemajočega se elementa.
- 49 Drugič, merila, ki jih je EUIPO navedel za uporabo člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, naj bi bila širša od tistih, ki se uporabljajo zlasti v okviru presoje podobnih znamk, zaradi katerih obstaja verjetnost zmede na podlagi člena 8(1)(b) te uredbe, saj naj bi zadostovalo zgolj ujemanje, ne pa podobnost, in ker naj se prav tako ne bi zahtevala verjetnost zmede.
- 50 Ta merila naj bi bila prav tako širša od tistih iz člena 8(5) navedene uredbe, s katerim je podeljeno razširjeno varstvo znamkam, ki imajo ugled v Uniji, saj po eni strani navedena merila ne zahtevajo ugleda v Uniji, ampak le registracijo v državi pogodbenici Pariške konvencije, po drugi strani pa naj tudi ne bi zahtevala obstoja neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda znamke.
- 51 Tretjič, z merili, ki jih predlaga EUIPO, naj ne bi bilo mogoče zagotoviti pravne varnosti in naj bi povzročala težave v zvezi z dokazovanjem. Zahteva v zvezi z znaki, ki se ujemajo z elementi, ki v bistvu sestavljajo razlikovalni učinek prejšnje znamke, naj bi povzročila, da bi se stranke v postopku pred EUIPO in tudi sam EUIPO soočili z nemogočo nalogo določitve znakov, ki bi jih bilo mogoče registrirati v Uniji, zlasti zato, ker se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 nanaša na znamke, ki so lahko navedene v več sto registrih znamk tretjih držav.
- 52 EUIPO naj bi glede na te težave trdil, da bi bilo mogoče prezreti vsako zahtevo po enakosti ali podobnosti znamk, da bi se osredotočili le na vprašanje, ali je posrednik ali zastopnik posnel znamko pooblastila ali jo zlorabil. V ta namen pa naj bi zakonodajalec Unije že predvidel ločeno določbo, in sicer člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki določa ničnost znamke, če prijavitelj ob vložitvi prijave znamke ni ravnal v dobri veri.
- 53 Četrto, v skladu s teleološkim pristopom bi bilo treba področje uporabe člena 8(3) te uredbe omejiti na poseben primer, v katerem bi posrednik ali zastopnik želel registrirati „znamko“, in sicer prejšnjo znamko, ne pa druge znamke, ne da bi bilo mogoče njegovo ravnanje upravičiti. Ta pristop naj bi olajšal uporabo te določbe in omogočil podjetjem in EUIPO, da predvidijo verjetne posledice spora na podlagi te določbe.

Presoja Sodišča

- 54 EUIPO s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da je kršilo člen 8(3) Uredbe št. 207/2009, ker je to določbo razlagalo tako, da zajema le okoliščino, v kateri sta prejšnja znamka in znamka, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, enaki.
- 55 Glede tega je treba opozoriti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča pri razlagi določbe prava Unije upoštevati ne le njeno besedilo, ampak tudi sobesedilo, v katero je umeščena, ter cilje in namen, ki jim sledi akt, katerega del je. Zgodovina nastanka določbe prava Unije prav tako lahko vsebuje elemente, ki so upoštevni za njeno razlago (sodba z dne 25. junija 2020, A in drugi (Vetrne elektrarne v občinah Aalter in Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, točka 37 in navedena sodna praksa).
- 56 Na prvem mestu je treba glede besedila člena 8(3) te uredbe poudariti, da ta določba določa le, da se ob ugovarjanju imetnika blagovne znamke blagovna znamka ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja, razen če posrednik ali zastopnik svoje ravnanje upraviči.
- 57 Čeprav besedilo navedene določbe kaže na tesno povezavo med prejšnjo znamko in znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, pa ta določba ne določa izrecno, kot je Splošno sodišče v bistvu ugotovilo v točki 24 izpodbijane sodbe, ali se uporablja le, če je znamka, katere registracijo je zahteval ta posrednik ali ta zastopnik, enaka prejšnji znamki, ali pa lahko navedena določba zajema tudi primere, v katerih sta nasprotujoči si znamki podobni.
- 58 Kar zadeva, na drugem mestu, zgodovino nastanka člena 8(3) navedene uredbe, je iz pripravljalnega gradiva za to določbo razvidno, da je zakonodajalec Unije, kot je Splošno sodišče opozorilo v točkah od 26 do 31 izpodbijane sodbe in kot je generalni pravobranilec prav tako ugotovil v točkah od 27 do 30 sklepnih predlogov, izrecno zavrnil, da bi se v tej določbi navedlo, da se uporablja v primeru podobnosti med prejšnjo znamko in znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke.
- 59 Vendar bi morale Splošno sodišče po eni strani upoštevati tudi dejstvo, da zakonodajalec Unije v tej določbi prav tako ni nameraval upoštevati izrecnega sklicevanja na enakost prejšnje znamke in znamke, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, določenega v predhodnem osnutku uredbe o znamki Unije.
- 60 Po drugi strani Splošno sodišče v nasprotju s tem, kar je navedlo v točki 30 izpodbijane sodbe, ni moglo šteti, da okoliščina, da se je zakonodajalec Unije dvakrat odpovedal izrecni navedbi dejstva, da se zadevna določba uporablja v primeru podobnih znamk, zadostno dokazuje njegov namen v zvezi s tem, ker v pripravljalnem gradivu niso navedeni razlogi, ki so utemeljevali zavrnitev takega sklicevanja na podobnost zadevnih znamk.
- 61 Iz tega izhaja, da iz pripravljalnega gradiva za člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče sklepati, da je zaradi neobstoja navedbe – v tej določbi – glede podobnosti med prejšnjo znamko in znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, področje uporabe navedene določbe omejeno le na primere enakosti nasprotujočih si znamk.
- 62 Nasprotno pa iz pripravljalnega gradiva izhaja, da člen 8(3) te uredbe izraža odločitev zakonodajalca Unije, da v bistvu povzame člen 6 *septies*(1) Pariške konvencije.
- 63 V zvezi s tem je treba poudariti, da dokument Sveta št. 11035/82 z dne 1. decembra 1982, ki se med drugim nanaša na sklepe delovne skupine o predlogu uredbe o znamki Skupnosti in na katerega se Splošno sodišče opira zlasti v točki 32 izpodbijane sodbe, kaže na to, da je ta skupina soglašala, da bi se določba iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 razlagala, kot da se uporablja v smislu člena 6 *septies* te konvencije.

- 64 Ker je poleg tega Unija pogodbenica sporazuma TRIPS, mora svojo zakonodajo o znamkah razlagati karseda z vidika besedila in namena tega sporazuma (sodba z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, točka 42 in navedena sodna praksa). Natančneje, člen 2(1) sporazuma TRIPS določa, da se države pogodbenice glede delov II, III in IV tega sporazuma ravnavajo po členih od 1 do 12 in 19 Pariške konvencije.
- 65 Iz tega sledi, da je treba pri razlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 upoštevati člen 6 *septies* te konvencije.
- 66 V zvezi s tem je v francoski jezikovni različici, ki je v skladu s členom 29 navedene konvencije verodostojna, v členu 6 *septies* te konvencije sicer res uporabljen izraz „cette marque“ (zadevna znamka), ko se zahteva, da posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke registrira prejšnjo znamko v lastnem imenu.
- 67 Vendar Splošno sodišče zgolj na podlagi te ugotovitve in brez druge utemeljitve ni moglo trditi, kot je to storilo v točki 34 izpodbijane sodbe, da te določbe Pariške konvencije, kot je zapisana, ni mogoče razlagati drugače kot tako, da sta prejšnja znamka in znamka, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, enaki, in je iz tega v točki 35 te sodbe izpeljalo, da glede na to, da besedilo člena 6 *septies* te konvencije ni dvoumno, ni bilo treba upoštevati pripravljanih del v zvezi s to konvencijo.
- 68 Iz aktov Lizbonske konference, ki je potekala od 6. do 31. oktobra 1958 za revizijo Pariške konvencije in na kateri je bil ta člen 6 *septies* uveden, je namreč razvidno, da lahko ta določba zajema tudi znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, če je ta prijavljena znamka podobna navedeni prejšnji znamki (akti Lizbonske konference, str. 681).
- 69 Iz tega izhaja, da ni mogoče sprejeti razlage, v skladu s katero bi bila uporaba navedene določbe, ker v členu 8(3) Uredbe št. 207/2009 nista omenjena enakost ali podobnost prejšnje znamke in znamke, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, omejena le na okoliščino, da sta nasprotujoči si znamki enaki, ob izključitvi vseh drugih dejavnikov.
- 70 Na tretjem mestu bi taka razlaga ogrozila splošno sistematičnost te uredbe, ker bi povzročila, da bi bila imetniku prejšnje znamke odvzeta možnost, da na podlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 nasprotuje registraciji podobne znamke s strani svojega posrednika ali svojega zastopnika, čeprav bi ta po taki registraciji, na podlagi, med drugim, člena 8(1)(b) te uredbe, imela pravico vložiti ugovor zoper poznejšo zahtevo za registracijo prvotne znamke s strani navedenega imetnika, zaradi podobnosti z znamko, ki jo je registriral posrednik ali zastopnik istega imetnika.
- 71 Na četrtem mestu je razlaga, v skladu s katero člen 8(3) navedene uredbe imetniku prejšnje znamke omogoča tudi, da nasprotuje registraciji podobne znamke, katere registracijo je zahteval njegov posrednik ali zastopnik, podprta s ciljem te določbe.
- 72 Kot je Splošno sodišče samo pravilno poudarilo v točki 25 izpodbijane sodbe, je namen te določbe preprečiti zlorabo prejšnje znamke s strani posrednika ali zastopnika njenega imetnika, saj zadnjenavedena lahko izkoristita znanje in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju s tem imetnikom, ter s tem nezakonito pridobita korist od njegovega prizadevanja in naložb.
- 73 Vendar ni mogoče šteti, da do take zlorabe lahko pride le, če sta prejšnja znamka in znamka, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, enaki, in ne v primerih, v katerih sta nasprotujoči si znamki podobni.

- 74 Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da je Splošno sodišče s tem, da je uporabo člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 omejilo zgolj na okoliščino enakosti prejšnje znamke in znamke, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke, pri čemer je podobnost med njim izključilo, napačno uporabilo pravo.
- 75 Zato je treba prvemu pritožbenemu razlogu EUIPO ugoditi in zato izpodbijano sodbo razveljaviti, ne da bi bilo treba preučiti druge trditve, ki jih je EUIPO navedel v utemeljitev tega pritožbenega razloga, niti drugi pritožbeni razlog.

Tožba pred Splošnim sodiščem

- 76 V skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije Sodišče v primeru, da je pritožba utemeljena, razveljavi odločitev Splošnega sodišča. Če stanje postopka to dovoljuje, lahko samo dokončno odloči o zadevi ali pa jo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.
- 77 V obravnavanem primeru Sodišče zlasti glede na to, da tožba na prvi stopnji temelji na enem samem tožbenem razlogu, ki se nanaša na kršitev člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 in je razdeljen na tri dele, ki so bili predmet kontradiktorne razprave pred Splošnim sodiščem, ter katerega preučitev ne zahteva sprejetja nobenega dodatnega ukrepa procesnega vodstva ali preučitve spisa, meni, da stanje postopka dovoljuje odločanje o tožbi in da je treba o njej dokončno odločiti.

Prvi del edinega tožbenega razloga

Trditve strank

- 78 Družba John Mills s prvim delom edinega tožbenega razloga odboru za pritožbe očita, da jo je napačno štel za „posrednika“ ali „zastopnika“ imetnika prejšnje znamke v smislu člena 8(3) Uredbe št. 207/2009.
- 79 V zvezi s tem je odbor za pritožbe v točki 20 sporne odločbe presodil, pri čemer se je oprl na sodbo z dne 13. aprila 2011, Safariland/UUNT – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, točka 64), da je treba izraza „posrednik“ in „zastopnik“ iz te določbe razlagati široko.
- 80 Vendar je Splošno sodišče v tej sodbi nato ugotovilo, da vložnik ugovora ni predložil dokaza, da je bil s prijaviteljem sporne znamke sklenjen dogovor, kakršen povezuje naročitelja z njegovim zastopnikom, niti da je tako razmerje dejansko obstajalo.
- 81 V okoliščinah te zadeve bi moral odbor za pritožbe na podlagi preučitve določb pogodbe o distribuciji, sklenjene med družbo John Mills in imetnikom prejšnje znamke, šteti, da družba John Mills ni bila niti posrednik tega imetnika niti ni bila v pogodbenem razmerju, v skladu s katerim je zastopala interese navedenega imetnika.
- 82 EUIPO in družba Jerome Alexander Consulting trdita, da prvi del edinega tožbenega razloga ni utemeljen.

Presoja Sodišča

- 83 V delu, v katerem družba John Mills odboru za pritožbe očita, da je napačno ugotovil, da je bila „posrednik“ imetnika prejšnje znamke v smislu člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, je treba ugotoviti, kot je bilo opozorjeno v točki 72 te sodbe, da je cilj te določbe preprečiti, da bi posrednik ali zastopnik

imetnika prejšnje znamke zlorabila prejšnjo znamko, saj bi zadnjenavedena lahko izkoristila znanje in izkušnje, pridobljene med poslovnim razmerjem, ki ga imata s tem imetnikom, in tako pridobila neupravičeno korist od njegovih prizadevanj in naložb.

- 84 Iz tega sledi, da je za uresničitev tega cilja potrebna široka razlaga pojmov „posrednik“ in „zastopnik“ v smislu navedene določbe. To ugotovitev glede pomena pogoja v zvezi s položajem prijavitelja registracije znamke v razmerju do imetnika prejšnje znamke poleg tega potrjuje dejstvo, da v skladu s to določbo ta pojma povezuje veznik „ali“, ki priča o uporabi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 v različnih primerih, v katerih ena stranka zastopa interese druge stranke.
- 85 Odbor za pritožbe je torej lahko, ne da bi napačno uporabil pravo, v točki 20 sporne odločbe navedel, da je treba ta pojma razlagati tako, da zajemata vse oblike razmerij, ki temeljijo na pogodbenem dogovoru, v skladu s katerim ena od strank zastopa interese druge stranke, tako da za uporabo te določbe zadošča, da med strankama obstaja sporazum o poslovnem sodelovanju, ki lahko ustvari zaupno razmerje, tako da se prijavitelju izrecno ali implicitno nalaga splošna obveznost zaupanja in lojalnosti, ob upoštevanju interesov imetnika prejšnje znamke.
- 86 V zvezi s tem je treba poudariti, da je, kot je razvidno iz ugotovitev odbora za pritožbe v točkah 22 in 23 sporne odločbe, med družbo John Mills in imetnikom prejšnje znamke obstajala pogodba o distribuciji, s katero sta se ta dogovorila, da bo ta imetnik proizvode pod imenom „Magic Minerals by Jerome Alexander“ dobavljal družbi John Mills ter da bo ta distribuirala proizvode navedenega imetnika znotraj Unije in po svetu. Poleg tega je ta pogodba vsebovala določbe, na podlagi katerih je bila družba John Mills vsaj privilegirani distributer teh proizvodov, česar družba John Mills ni izpodbijala, ter klavzulo o prepovedi konkurence in določbe o pravicah intelektualne lastnine imetnika prejšnje znamke v zvezi s temi proizvodi. Poleg tega je bil na zadnji naročilnici, s katero je družba John Mills naročila proizvode znamke „Magic Minerals“ od imetnika te znamke, datum, ki je bil le približno dva meseca pred vložitvijo zahteve za registracijo izpodbijane znamke.
- 87 Iz navedenega izhaja, da je odbor za pritožbe glede na ugotovitve iz točke 85 te sodbe v točki 25 sporne odločbe pravilno ugotovil, da je treba družbo John Mills šteti za „posrednika“ imetnika prejšnje znamke v smislu člena 8(3) Uredbe št. 207/2009.
- 88 Prvi del edinega tožbenega razloga je treba torej zavrnil kot neutemeljen.

Drugi del edinega tožbenega razloga

Trditve strank

- 89 Družba John Mills z drugim delom edinega tožbenega razloga odboru za pritožbe očita, prvič, da je napačno presodil, da za sklicevanje na člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 zadostuje, da je prejšnja znamka le podobna, ne pa enaka izpodbijani znamki, in drugič, da je prav tako napačno ugotovil zaznavanje javnosti Unije za presojo verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk.
- 90 EUIPO in družba Jerome Alexander Consulting trdita, da drugi del edinega tožbenega razloga ni utemeljen.

Presoja Sodišča

- 91 V delu, v katerem družba John Mills odboru za pritožbe očita, da je ugotovil, da se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 v obravnavani zadevi uporablja zaradi podobnosti nasprotujočih si znamk, je treba po eni strani poudariti, da se, kot je razvidno iz točk od 54 do 74 te sodbe, ta določba uporablja za zahteve za registracijo posrednika ali zastopnika imetnika prejšnje znamke, če je prijavljena znamka enaka tej prejšnji znamki in če ji je podobna.
- 92 Po drugi strani je treba ugotoviti, da čeprav uporaba člena 8(3) te uredbe izhaja zlasti iz podobnosti med nasprotujočima si znamkama, je poseben pogoj za varstvo, ki ga zagotavlja ta določba, to, da je posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke zahtevo za registracijo vložil v svojem imenu in brez soglasja zadnjenavedenega, ne da bi ta posrednik ali ta zastopnik upravičil svoje ravnanje. Zato se podobnost med nasprotujočima si znamkama za namene uporabe člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 ne presoja glede na obstoj verjetnosti zmede, saj je ta pogoj določen za člen 8(1)(b) te uredbe (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točke od 34 do 36).
- 93 Ob upoštevanju tega, da je odbor za pritožbe v točkah 34 in 35 sporne odločbe napačno presodil verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk glede na to, kako ju zaznava upoštevena javnost Unije, je treba poudariti, da je taka ugotovitev vsekakor odvečna glede na ugotovitev tega odbora v točki 33 sporne odločbe, da je treba – in ne da bi se to izpodbijalo – na podlagi vsakega od zadevnih znakov, obravnavanega v celoti, šteti, da sta podobna.
- 94 Zato je treba drugi del edinega tožbenega razloga zavrniti kot delno neutemeljen in kot delno brezpredmeten.

Tretji del edinega tožbenega razloga

Trditve strank

- 95 Družba John Mills s tretjim delom edinega tožbenega razloga trdi, prvič, da je odbor za pritožbe na podlagi napačne razlage člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 ugotovil, da se ta določba uporablja ne le, če so proizvodi ali storitve, za katere se zahteva registracija znamke, enaki proizvodom ali storitvam, ki jih zajema prejšnja znamka, ampak tudi kadar so podobni.
- 96 Drugič, če bi obstajala enakost med izdelki, ki jih zajema prejšnja znamka, označeni kot „puder za obraz, ki vsebuje minerale“ ter „kozmetičnimi izdelki“ in „izdelki za nego kože“, na katere se nanaša zahteva za registracijo izpodbijane znamke, to ne bi veljalo za druge proizvode, označene s to izpodbijano znamko. Poleg tega naj si zadnjenavedeni izdelki in tisti, ki jih zajema prejšnja znamka, ne bi bili niti podobni oziroma taka podobnost vsaj ne bi bila dokazana.
- 97 EUIPO in družba Jerome Alexander Consulting trdita, da tretji del edinega pritožbenega razloga ni utemeljen.

Presoja Sodišča

- 98 V delu, v katerem družba John Mills odboru za pritožbe očita, da je ugotovil, da se v obravnavanem primeru lahko uporabi člen 8(3) Uredbe št. 207/2009, čeprav vsi proizvodi, na katere se nanaša zahteva za registracijo izpodbijane znamke, niso enaki proizvodom, na katere se nanaša prejšnja znamka, je treba opozoriti, da čeprav v tej določbi niso navedeni proizvodi ali storitve, za katere se zahteva registracija znamke, je bistvena funkcija znamke navedba trgovskega izvora zadevnih proizvodov ali storitev (Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, točka 18).

- 99 Zato iz podobnih razlogov, kot so navedeni v točkah od 70 do 73 te sodbe, ki se nanašajo na splošno sistematično te določbe in njen cilj, uporabe navedene določbe ni mogoče izključiti, ker proizvodi ali storitve, na katere se nanaša zahteva za registracijo, in proizvodi ali storitve, zajeti s prejšnjo znamko, niso enaki, ampak podobni.
- 100 Poleg tega je treba v obravnavanem primeru poudariti, prvič, da družba John Mills ne izpodbija tega, da so izdelki, ki so zajeti s prejšnjo znamko označeni kot „puder za obraz, ki vsebuje minerale, enaki „kozmetičnim izdelkom“ in „izdelkom za nego kože“, na katere se nanaša zahteva za registracijo izpodbijane znamke. Drugič, odbor za pritožbe je v točki 31 sporne odločbe med drugim ugotovil, da so drugi proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, lahko sestavljeni iz istih sestavin, da jih pogosto proizvajajo ista podjetja ter da se ponujajo skupaj v drogerijah in v istih predelih trgovin na drobno. Iz ustaljene sodne prakse Sodišča pa izhaja, da je treba pri presoji podobnosti zadevnih proizvodov in storitev upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med proizvodi in storitvami. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčnost oziroma komplementarnost (sodba z dne 20. septembra 2017, *The Tea Board/EUIPO*, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, točka 48 in navedena sodna praksa).
- 101 V teh okoliščinah je odbor za pritožbe lahko na podlagi elementov, navedenih v tej točki 31, pravilno ugotovil, da so ti drugi proizvodi podobni.
- 102 Zato je treba tretji del edinega tožbenega razloga zavrnil kot neutemeljen.
- 103 Iz tega sledi, da je treba tožbo v celoti zavrnil.

Stroški

- 104 V skladu s členom 184(2) Poslovnika Sodišča o stroških odloči Sodišče, če je pritožba utemeljena in če Sodišče samo dokončno odloči v sporu.
- 105 V skladu s členom 138(1) istega poslovnika, ki se v pritožbenem postopku uporablja na podlagi njegovega člena 184(1), se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 106 Ker sta EUIPO in družba Jerome Alexander Consulting predlagala, naj se družbi John Mills naloži plačilo stroškov, in ker ta s tožbenimi razlogi ni uspela, se ji naloži, da poleg svojih stroškov nosi stroške EUIPO v zvezi s to pritožbo in postopkom pred Splošnim sodiščem ter stroške družbe Jerome Alexander Consulting v zvezi s postopkom pred Splošnim sodiščem.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

- 1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. oktobra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), se razveljavi.**
- 2. Tožba v zadevi T-7/17, ki jo je zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 2087/2015-1) vložila družba John Mills Ltd, se zavrne.**
- 3. Družba John Mills Ltd poleg svojih stroškov nosi stroške Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v zvezi s to pritožbo in postopkom pred Splošnim sodiščem ter stroške družbe Jerome Alexander Consulting Corp., ki se nanašajo na postopek pred Splošnim sodiščem.**

Podpisi