



association des praticiens du droit des marques et des modèles

## **Flash APRAM n° 373 – Demande d’enregistrement par l’agent ou le représentant**

**Cour de justice UE, 11 novembre 2020, C-809/18P, EU:C:2020:902, *EUIPO / John Mills Ltd. (MINERAL MAGIC) – Jerome Alexander Consulting Corp.***

Chers Amis,

Voici un nouvel arrêt de la Cour de justice à propos d’un sujet peu souvent abordé. Il s’agit de l’article 8, § 3, RMUE prévoyant que, sur opposition du titulaire de la marque, une marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement « lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son nom propre et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements ».

En l’espèce, la société britannique John Mills est en charge de la distribution au sein de l’Union des produits cosmétiques (dont des poudres pour le visage contenant des minéraux) de la société américaine Jerome Alexander Consulting (« JAC ») vendus sous la dénomination MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER. Un contrat avec un caractère exclusif lie les parties, il contient une clause de non concurrence et des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle de JAC. Manifestement, il y a entre parties une relation commerciale importante dépassant la simple relation normale entre fournisseur et distributeur.

Deux mois après le dernier bon de commande passé auprès de JAC, John Mills dépose la marque de l’Union européenne MINERAL MAGIC. JAC s’oppose à son enregistrement en invoquant sa marque antérieure américaine MACIG MINERALS BY JEROME ALEXANDER. Le litige passe par les instances de l’EUIPO, puis le Tribunal, avant d’aboutir devant la Cour.

La Cour rappelle tout d’abord que l’objectif de l’article 8, § 3, RMUE est « d’éviter le détournement de la marque antérieure par l’agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement qui celui-ci aurait fournis » (points 72 et 83).

La réalisation de cet objectif « requiert une interprétation large des notions d’“agent” et de “représentant” » (point 84). Ces notions peuvent couvrir « toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre » (point 85). Ainsi, il suffit qu’il existe entre parties « un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque antérieure » (point 85). En l’espèce, au vu des éléments de fait établis, John Mills doit être considéré comme un « agent » du titulaire de la marque antérieure.

La Cour juge que l’article 8, § 3, RMUE s’applique non seulement en cas de marques identiques, mais également lorsqu’elles sont similaires (points 54 à 74). L’article s’applique

aussi lorsque les produits sont simplement similaires (points 99 et 100). Un risque de confusion n'est cependant pas requis, car la condition spécifique de la protection est que la demande a été faite par l'agent ou le représentant, en son nom propre, sans le consentement du titulaire (point 92).

En conséquence, la Cour vide le litige en confirmant que l'opposition du titulaire de la marque était fondée et que la marque déposée par son agent ne pouvait être enregistrée.

## Observation

L'interprétation de l'article 8, § 3, RMUE pourra également être retenue à l'égard de l'article 6septies, § 1<sup>er</sup>, de la Convention de Paris du 20 mars 1883, qui est, en substance, identique.

**[Cliquez ici pour le texte complet de l'arrêt MINERAL MAGIC](#)**

Equipe FLASH  
Tanguy de Haan – Guillaume Marchais – Stève Félix

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 novembre 2020 (\*)

« Pourvoi – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Procédure d'opposition – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 3 – Champ d'application – Identité ou similitude de la marque demandée avec la marque antérieure – Marque verbale de l'Union européenne MINERAL MAGIC – Demande d'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure – Marque verbale nationale antérieure MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER »

Dans l'affaire C-809/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 20 décembre 2018,

**Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)**, représenté par M<sup>me</sup> A. Lukošūtė, en qualité d'agent,

1. partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

**John Mills Ltd**, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC,

2. partie demanderesse en première instance,

**Jerome Alexander Consulting Corp.**, établie à Surfside (États-Unis),

3. partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 janvier 2020,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 avril 2020,

rend le présent

## Arrêt

- 1 Par son pourvoi, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 octobre 2018, *John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)* (T-7/17, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2018:679), par lequel ce dernier a annulé la décision de la première chambre de recours de l'EUIPO du 5 octobre 2016 (affaire R 2087/2015-1), relative à une procédure d'opposition entre *Jerome Alexander Consulting Corp.* et *John Mills Ltd* (ci-après la « décision litigieuse »).

### Le cadre juridique

#### *Le droit international*

- 2 La convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle a été signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n° 11851, p. 305, ci-après la « convention de Paris »). L'article 6 septies de cette convention stipule :

« 1) Si l'agent ou le représentant de celui qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

2) Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette utilisation.

3) Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article. »

- 3 L'article 29 de ladite convention prévoit, à son point 1 :

« a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.

c) En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, le texte français fait foi.

[...] »

- 4 L'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1 C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (ci-après l'« accord ADPIC »), dispose :

« Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967). »

## **Le droit de l'Union**

- 5 L'article 8 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs relatifs de refus », énonce :

« 1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

- a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

[...]

3. Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque [de l'Union européenne] antérieure, elle jouit d'une renommée dans [l'Union européenne] et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. »

- 6 Aux termes de l'article 52 de ce règlement, intitulé « Causes de nullité absolue » :

« 1. La nullité de la marque [de l'Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

- b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

[...] »

## **Les antécédents du litige et la décision litigieuse**

- 7 Le 18 septembre 2013, John Mills, partie requérante en première instance, a présenté une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne à l'EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.

- 8 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal « MINERAL MAGIC » (ci-après la « marque contestée »).

- 9 Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lotions capillaires ; produits pour abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles éthérées ; cosmétiques ; produits pour le nettoyage et le soin de la peau, du cuir chevelu et des cheveux ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ».

- 10 La demande de marque de l'Union européenne a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* 2014/14, du 23 janvier 2014.

- 11 Le 23 avril 2015, Jerome Alexander Consulting, partie intervenante en première instance, a formé une opposition, au titre de l'article 41 du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement de la marque contestée pour les produits visés au point 9 du présent arrêt.
- 12 L'opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
  - la marque verbale américaine MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER n° 4274584, désignant les produits suivants : « Poudre pour le visage contenant des minéraux » ;
  - la marque verbale américaine MAGIC MINERALS, non enregistrée, désignant les produits suivants : « Cosmétiques ».
- 13 Les motifs invoqués à l'appui de l'opposition étaient ceux visés à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.
- 14 Par décision du 18 août 2015, la division d'opposition a rejeté cette opposition.
- 15 Le 15 octobre 2015, Jerome Alexander Consulting a formé un recours auprès de l'EUIPO, au titre des articles 58 à 64 dudit règlement.
- 16 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l'EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a annulé la décision de la division d'opposition et, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, a refusé l'enregistrement de la marque contestée.
- 17 Premièrement, la chambre de recours a pris acte du fait que Jerome Alexander Consulting renonçait à fonder son opposition sur la marque américaine, non enregistrée, MAGIC MINERALS et qu'elle se limitait ainsi à invoquer la marque américaine verbale MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
- 18 Deuxièmement, la chambre de recours a mentionné l'objectif de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, lequel visait à éviter le détournement d'une marque par l'agent du titulaire de celle-ci, et a également énoncé les conditions qui devraient être remplies pour qu'une opposition aboutisse sur le fondement de cette disposition, à savoir que l'opposant soit titulaire de la marque antérieure, que le demandeur à l'enregistrement de la marque soit ou ait été l'agent ou le représentant de ce titulaire, que la demande d'enregistrement ait été déposée au nom de cet agent ou de ce représentant sans le consentement dudit titulaire et sans qu'il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements dudit agent ou dudit représentant et que la demande concerne des signes et des produits identiques ou similaires.
- 19 Troisièmement, la chambre de recours a analysé concrètement s'il était satisfait à ces conditions permettant de faire droit à l'opposition sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement. Tout d'abord, en ce qui concerne l'existence d'une relation agent/mandant, la chambre de recours a souligné que les termes « agent » et « représentant » devaient être interprétés au sens large.
- 20 En l'espèce, elle a constaté que le contrat de distribution entre les parties prévoyait que John Mills se chargerait de distribuer les produits de Jerome Alexander Consulting au sein de l'Union. Elle a aussi relevé que des dispositions relatives au caractère exclusif du contrat, une clause de non-concurrence ainsi que des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle de Jerome Alexander Consulting figuraient dans le contrat. Elle a estimé que les éléments de preuve, à savoir des bons de commande dont un comportant une date qui précédait de deux mois celle du dépôt de la marque contestée, présentés par Jerome Alexander Consulting, attestaient de l'existence d'une relation commerciale importante dépassant la simple relation normale entre fournisseur et distributeur. Elle a ainsi conclu à l'existence d'une relation commerciale réelle, effective et durable, créant une obligation générale de confiance et de loyauté, à la date de dépôt de la marque contestée et à ce que John Mills était un « agent », au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
- 21 Quatrièmement, la chambre de recours a souligné que l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement visait, outre les cas dans lesquels les produits ou les services comparés étaient identiques, ceux dans lesquels ils étaient similaires. Elle a relevé que, en l'espèce, les produits visés par les signes en conflit étaient identiques, les « cosmétiques » visés par la marque contestée englobant la « poudre pour le visage contenant des minéraux » visée par la marque antérieure, ou qu'ils étaient similaires, les autres produits visés par la marque contestée présentant des liens avec ceux visés par la marque antérieure au motif qu'ils pouvaient être composés d'ingrédients identiques, qu'ils étaient souvent produits par les mêmes entreprises et qu'ils étaient proposés conjointement dans les drogueries et dans les mêmes allées des magasins de détail.

- 22 Concernant les signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu'ils étaient similaires. Tout d'abord, elle a relevé la ressemblance frappante entre, d'une part, les deux premiers éléments verbaux, à savoir « magic » et « minerals » de la marque antérieure, et, d'autre part, les éléments verbaux de la marque contestée.
- 23 Ensuite, elle a souligné que la marque antérieure était susceptible d'être perçue par le public pertinent de l'Union comme étant un signe composé de deux éléments. D'une part, l'élément « by jerome alexander » serait perçu comme l'identification de la maison-mère, à savoir l'entité responsable du produit, et, d'autre part, l'élément « magic minerals » serait probablement perçu comme étant l'identification du produit lui-même ou de la ligne de produits.
- 24 Enfin, elle a considéré que le fait que le United States Patent and Trademark Office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique) n'ait pas émis d'objection à l'enregistrement de la marque MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, malgré l'existence de la marque MINERAL MAGIC COSMETICS, ne signifiait pas pour autant qu'il n'existait aucun risque de confusion entre celles-ci. La chambre de recours a, en effet, relevé que le titulaire de la marque MINERAL MAGIC COSMETICS aurait dû former opposition à cet égard. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la chambre de recours a accueilli l'opposition fondée sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

### **La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué**

- 25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2017, John Mills a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
- 26 À l'appui de son recours, elle a soulevé un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, lequel était subdivisé en trois branches. La première reposait sur le fait que la chambre de recours aurait erronément considéré que John Mills était un « agent » ou un « représentant », au sens de cette disposition, du titulaire de la marque antérieure. Dans le cadre de la deuxième branche, John Mills faisait valoir que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en considérant que ladite disposition était applicable même si les signes en conflit étaient simplement similaires et non identiques. La troisième branche était fondée sur le fait que la chambre de recours aurait considéré, à tort, que cette disposition s'appliquait alors que les produits couverts par la marque antérieure n'étaient pas identiques à ceux couverts par la marque contestée.
- 27 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a, sur le seul fondement de la deuxième branche, accueilli le moyen unique et, par conséquent, annulé la décision litigieuse.

### **Les conclusions des parties**

- 28 L'EUIPO demande à la Cour :
- d'annuler l'arrêt attaqué et
  - de condamner John Mills aux dépens.
- 29 John Mills demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi et
  - de condamner l'EUIPO aux dépens.

### **Sur le pourvoi**

- 30 À l'appui de son pourvoi, l'EUIPO soulève deux moyens tirés, pour le premier, d'une violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 et, pour le second, d'une contradiction de motifs ainsi que d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'application de la notion d'« identité ».

### **Argumentation des parties**

- 31 Par son premier moyen, l'EU IPO fait valoir que c'est sur le fondement d'une interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement que le Tribunal a considéré, au point 37 de l'arrêt attaqué, que cette disposition ne peut trouver application que si la marque antérieure et celle demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure sont identiques et non simplement similaires.
- 32 En effet, l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement aurait pour but d'éviter le détournement d'une marque par l'agent du titulaire de celle-ci, l'agent pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises au cours de la relation commerciale l'unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que ledit titulaire aurait lui-même fournis. Or, une telle exploitation des connaissances et un tel profit indu ne se limiteraient pas à l'enregistrement et à l'utilisation d'une marque identique, mais se produiraient également lorsque l'agent entend détourner les éléments essentiels de la marque antérieure.
- 33 Par les affirmations figurant aux points 25 et 26 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait procédé à une interprétation erronée qui nuit à l'objectif poursuivi à l'article 8, paragraphe 3, de ce même règlement. Ainsi qu'il ressortirait du point 25 de cet arrêt, le Tribunal aurait considéré, à juste titre, que cette disposition exige qu'il existe un rapport direct entre la marque antérieure et celle dont l'enregistrement est demandé et qu'un tel rapport ne peut se concevoir que si les marques en question « correspondent ». Toutefois, en déduisant de cette observation, au point 26 dudit arrêt, que les marques devraient être identiques pour qu'il y ait détournement, le Tribunal contredirait l'un des fondements du droit des marques selon lequel l'existence d'un rapport entre deux signes pourrait être établie par divers degrés de similitude, compte tenu de toutes les autres circonstances de l'espèce, et non pas seulement en cas d'identité.
- 34 Eu égard à la finalité poursuivie à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le critère pertinent aux fins de l'application de cette disposition serait l'équivalence, sur le plan économique ou commercial, des marques analysées dans leur ensemble. Il conviendrait d'apprécier si la marque demandée correspond, en substance, à la marque antérieure. À cet égard, il serait suffisant que les signes en cause coïncident par des éléments qui composent essentiellement le caractère distinctif de la marque antérieure.
- 35 Une telle interprétation téléologique ne s'inscrirait pas en contradiction avec la lecture littérale de l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.
- 36 Ainsi que l'aurait observé le Tribunal dans l'arrêt attaqué, cette disposition, à la différence de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement et de l'article 8, paragraphe 5, de celui-ci, ne mentionnerait pas explicitement le degré de proximité entre les marques en conflit aux fins de son application. Le législateur de l'Union n'aurait donc pas entendu indiquer que l'article 8, paragraphe 3, de ce même règlement devait se limiter aux seuls cas d'identité stricte des marques ainsi que des produits et des services qu'elles visent.
- 37 Au contraire, cette disposition recourrait au libellé de l'article 6 septies de la convention de Paris. Or, l'explication fournie dans les travaux préparatoires de cette convention semblerait soutenir une interprétation selon laquelle ladite disposition engloberait les signes et les produits qui sont non pas strictement, mais essentiellement identiques, à savoir commercialement et économiquement équivalents. Alors que ladite convention définirait des normes minimales de protection, le Tribunal aurait attribué une portée à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 qui accorderait aux titulaires de marques une protection inférieure aux niveaux de protection prévus à l'article 6 septies de la convention de Paris.
- 38 Par ailleurs, la lecture, opérée par le Tribunal aux points 27 à 35 de l'arrêt attaqué, des travaux préparatoires de la disposition figurant à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement serait contradictoire étant donné que, notamment, invoquant le fait que plusieurs propositions relatives à l'ajout des termes « marques similaires » au libellé de cette disposition auraient été rejetées par le groupe de travail, il en aurait déduit que le législateur de l'Union avait l'intention de limiter l'application de ladite disposition aux seules marques identiques, alors que la notion d'« identité » serait, elle aussi, absente du libellé de cette même disposition.
- 39 En outre, l'argument que ferait valoir le Tribunal, au point 35 de cet arrêt, selon lequel il n'y aurait pas lieu de tirer argument des travaux préparatoires de la convention de Paris eu égard à l'absence d'ambiguïté du libellé de l'article 6 septies de cette convention, serait également contradictoire. En effet, la conclusion à laquelle parviendrait le Tribunal dans ledit arrêt s'écarterait de celle à laquelle le Tribunal serait parvenu dans l'arrêt du 13 avril 2011, *Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)* (T-262/09, EU:T:2011:171, point 61). Dès lors, il serait évident que le libellé de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement ne serait pas suffisamment clair pour considérer que la référence à la notion d'« identité » serait sans ambiguïté.
- 40 Étant donné que l'article 8, paragraphe 3, de ce même règlement vise à empêcher que l'agent n'exploite les connaissances et l'expérience acquises au cours de la relation commerciale l'unissant audit titulaire et, partant, qu'il tire indûment profit des efforts et de l'investissement que le titulaire légitime de la marque aurait lui-même fournis, il ne serait pas nécessaire de définir le degré exact de ressemblance entre les signes

concernés ou d'imposer des limites claires aux situations dans lesquelles cette disposition devrait s'appliquer.

- 41 L'approche du Tribunal priverait ce motif de refus de la souplesse nécessaire pour adapter son champ d'application aux différentes manières par lesquelles un agent pourrait tenter de détourner la marque de son mandant, ainsi que le révélerait la présente affaire dans laquelle l'agent aurait sollicité l'enregistrement, en tant que marque de l'Union européenne, de la seule première partie de la marque antérieure, en inversant les mots « MINERAL MAGIC » et en omettant le nom du producteur.
- 42 Si une situation telle que celle qui se présente en l'espèce pouvait relever de la mauvaise foi et, dès lors, entraîner l'application de la cause de nullité prévue à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, cette circonstance ne plaiderait, toutefois, pas en faveur d'une interprétation restrictive de l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement. Le choix du législateur de l'Union de prévoir un motif distinct en cas de demandes d'enregistrement non autorisées par des agents ou des représentants du titulaire de la marque antérieure s'expliquerait par la nécessité d'agir à cet égard le plus tôt possible, sans qu'il soit nécessaire d'obliger ce titulaire à attendre que la marque demandée soit enregistrée afin de pouvoir la faire annuler.
- 43 John Mills soutient que l'argumentation de l'EUIPO procède d'une approche erronée en vertu de laquelle, étant donné que l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement ne contiendrait pas de condition explicite d'identité ou de similitude des signes, cette disposition serait neutre à cet égard et, partant, une interprétation littérale de ladite disposition serait cohérente avec une interprétation téléologique de celle-ci permettant de comparer les marques en conflit en fonction de leur simple similitude.
- 44 Si cette même disposition n'emploie pas expressément les termes « identiques ou similaires », tant le libellé de l'article 6 septies de la convention de Paris que celui de l'article 8, paragraphe 3, de ce même règlement, en ne faisant mention que de « la marque », sembleraient exclure les marques simplement similaires. Cette dernière disposition ne permettrait donc d'accueillir, ainsi que l'aurait constaté à bon droit le Tribunal, aux points 24 et 25 de l'arrêt attaqué, qu'une opposition fondée sur l'identité de la marque dont l'enregistrement est demandé par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure avec celle dont le mandant présumé est titulaire.
- 45 Le Tribunal aurait relevé, à juste titre, d'une part, aux points 26 à 35 de l'arrêt attaqué, qu'une telle approche serait soutenue par les travaux préparatoires ainsi que par d'autres versions linguistiques de la disposition en cause et, d'autre part, au point 36 dudit arrêt, que la circonstance qu'une condition tenant à la similitude figure expressément à d'autres dispositions du règlement n° 207/2009 constituerait un indice supplémentaire de ce que l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement n'exigerait pas qu'une telle condition soit remplie.
- 46 En outre, l'EUIPO ne saurait utilement se fonder sur l'arrêt du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171), au soutien de l'interprétation dont il se prévaut. Non seulement cet arrêt du Tribunal ne lierait pas la Cour, mais le point pertinent de celui-ci, à savoir le point 61, ne contiendrait aucun débat sur la question en cause dans le cadre du présent pourvoi. Ainsi qu'il ressortirait du point 74 dudit arrêt, le Tribunal n'aurait pas été amené à trancher la question de savoir si les marques doivent être identiques ou similaires, étant donné que le recours n'aurait pas abouti en raison de ce que la condition tenant à l'existence d'une relation de représentation n'était pas remplie.
- 47 Par ailleurs, dans le cadre de l'approche téléologique qu'il fait valoir au soutien d'une conception élargie de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, l'EUIPO ne fournirait qu'une définition évasive des exigences requises. En effet, l'EUIPO affirmerait tout à la fois que, d'une part, aux fins de l'application de cette disposition, il serait suffisant que les signes coïncident par des éléments qui composent essentiellement le caractère distinctif de la marque antérieure et que, d'autre part, il ne serait pas nécessaire de définir a priori le degré exact de ressemblance entre les signes.
- 48 De telles suggestions seraient erronées. Premièrement, l'appréciation du caractère distinctif ne serait pas une appréciation abstraite, mais devrait être effectuée du point de vue du consommateur pertinent. Or, ce consommateur serait celui du pays dans lequel la marque antérieure est enregistrée, ce qui générerait des difficultés de preuve quant à la compréhension de cette marque et au degré du caractère distinctif de l'élément concordant.
- 49 Deuxièmement, les critères mis en avant par l'EUIPO aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 seraient plus larges que ceux appliqués, notamment, dans le cadre de l'appréciation de marques similaires donnant lieu à un risque de confusion au titre de l'article 8,



paragraphe 1, sous b), de ce règlement étant donné qu'une simple coïncidence, et non pas une similitude, serait suffisante et que le risque de confusion ne serait pas non plus exigé.

- 50 Ces critères seraient également plus étendus que ceux prévus à l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement qui accorde une protection élargie aux marques renommées dans l'Union étant donné que, d'une part, lesdits critères exigeraient non pas une renommée au sein de l'Union, mais seulement un enregistrement dans un pays partie à la convention de Paris et que, d'autre part, ils n'exigeraient pas non plus qu'il soit indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.
- 51 Troisièmement, les critères suggérés par l'EUIPO ne permettraient pas de garantir la sécurité juridique et soulèveraient des problèmes de preuve. L'exigence liée à des signes qui coïncident par des éléments qui composent essentiellement le caractère distinctif de la marque antérieure aurait pour effet de confronter les parties à la procédure devant l'EUIPO ainsi que l'EUIPO lui-même à une tâche impossible consistant à tenter de déterminer les signes qui pourraient être enregistrés dans l'Union, notamment du fait que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 porte sur des marques pouvant figurer dans des centaines de registres des marques de pays tiers.
- 52 Eu égard à ces difficultés, l'EUIPO prétendrait qu'il serait possible d'ignorer toute exigence d'identité ou de similitude des marques pour se concentrer sur le seul fait de savoir si l'agent ou le représentant a imité ou détourné la marque du mandat. Or, à cette fin, le législateur de l'Union aurait déjà prévu une disposition distincte, à savoir l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qui viserait la nullité de la marque lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
- 53 Quatrièmement, en vertu d'une approche téléologique, il conviendrait de limiter le champ d'application de l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement au cas particulier où un agent ou un représentant chercherait à enregistrer « la marque », à savoir la marque antérieure, et non une marque différente, sans que son comportement puisse être justifié. Cette approche faciliterait l'application de cette disposition et permettrait aux entreprises ainsi qu'à l'EUIPO de prévoir les conséquences probables d'un litige au titre de celle-ci.

#### ***Appréciation de la Cour***

- 54 Par son premier moyen, l'EUIPO fait grief au Tribunal d'avoir méconnu l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 en ayant interprété cette disposition en ce sens qu'elle ne recouvre que la circonstance dans laquelle la marque antérieure et celle demandée à l'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure sont identiques.
- 55 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s'inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l'acte dont elle fait partie. La genèse d'une disposition du droit de l'Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation [arrêt du 25 juin 2020, A e.a. (Éoliennes à Aalter et à Nevele), C-24/19, EU:C:2020:503, point 37 ainsi que jurisprudence citée].
- 56 S'agissant, en premier lieu, du libellé de l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement, il convient de relever que cette disposition se borne à prévoir que, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie ses agissements.
- 57 Ainsi, si les termes de ladite disposition suggèrent un rapport étroit entre « la » marque antérieure et celle demandée à l'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure, cette même disposition ne précise toutefois pas explicitement, ainsi que le Tribunal l'a observé, en substance, au point 24 de l'arrêt attaqué, si elle ne trouve à s'appliquer que lorsque la marque demandée par cet agent ou ce représentant est identique à la marque antérieure ou si sont également susceptibles de relever de ladite disposition les cas où les marques en conflit sont similaires.
- 58 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la genèse de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que, ainsi que le Tribunal l'a rappelé aux points 26 à 31 de l'arrêt attaqué, et comme M. l'avocat général l'a également observé aux points 27 à 30 de ses conclusions, le législateur de l'Union a, certes, expressément refusé d'y indiquer qu'elle s'applique en cas de similitude entre la marque antérieure et celle demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure.

- 59 Toutefois, il revenait également au Tribunal, d'une part, de tenir compte du fait que le législateur de l'Union n'a pas non plus entendu retenir, à cette disposition, la référence explicite à l'identité entre la marque antérieure et celle demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure prévue par l'avant-projet de règlement relatif à la marque de l'Union.
- 60 D'autre part, le Tribunal ne pouvait considérer, contrairement à ce qu'il a affirmé au point 30 de l'arrêt attaqué, que la circonstance que le législateur de l'Union a renoncé, à deux reprises, à faire explicitement mention du fait que la disposition concernée s'applique dans l'hypothèse de marques similaires démontre à suffisance son intention à cet égard, dès lors que les travaux préparatoires n'indiquent pas les raisons ayant justifié le refus d'une telle référence à la similitude des marques en cause.
- 61 Il en ressort qu'il ne saurait être déduit des travaux préparatoires de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que, du fait de l'absence de mention, à cette disposition, d'une similitude entre la marque antérieure et celle demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure, le champ d'application de ladite disposition serait limité aux seuls cas d'identité entre les marques en conflit.
- 62 Il ressort, en revanche, des travaux préparatoires que l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement traduit le choix du législateur de l'Union de reproduire en substance l'article 6 septies, paragraphe 1, de la convention de Paris.
- 63 À cet égard, il convient de relever que le document n° 11035/82 du Conseil, du 1<sup>er</sup> décembre 1982, relatif, entre autres, aux conclusions du groupe de travail sur la proposition de règlement sur la marque communautaire, sur lequel le Tribunal s'appuie, notamment, au point 32 de l'arrêt attaqué, indique que ce groupe avait marqué son accord afin que la disposition figurant à l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 soit interprétée comme s'appliquant au sens de l'article 6 septies de cette convention.
- 64 Par ailleurs, dès lors que l'Union est partie à l'accord ADPIC, elle est tenue d'interpréter sa législation sur les marques, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cet accord (arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, point 42 et jurisprudence citée). En particulier, l'article 2, paragraphe 1, de l'accord ADPIC prévoit que, pour ce qui est des parties II, III et IV de cet accord, les États parties se conformeront aux articles 1<sup>er</sup> à 12 et 19 de la convention de Paris.
- 65 Il s'ensuit que, pour ce qui est de l'interprétation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, il y a lieu de tenir compte de l'article 6 septies de cette convention.
- 66 À cet égard, dans sa version linguistique en langue française, laquelle fait foi, conformément à l'article 29 de ladite convention, l'article 6 septies de cette même convention emploie, certes, aux fins de désigner la marque antérieure lorsqu'elle est demandée à l'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure en son propre nom, l'expression « cette marque ».
- 67 Toutefois, le Tribunal ne pouvait, sur le fondement de cette seule constatation et sans autre justification, affirmer, comme il l'a fait au point 34 de l'arrêt attaqué, que cette disposition de la convention de Paris, telle qu'elle est libellée, ne saurait être interprétée autrement que dans le sens que la marque antérieure et celle demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure sont les mêmes et en tirer comme conséquence, au point 35 de cet arrêt, que, compte tenu de l'absence d'ambiguïté du libellé de l'article 6 septies de cette convention, il n'y avait pas lieu de tenir compte des travaux préparatoires de celle-ci.
- 68 En effet, il ressort des actes de la conférence de Lisbonne, tenue du 6 au 31 octobre 1958 aux fins de la révision de la convention de Paris et au cours de laquelle cet article 6 septies a été introduit, qu'est également susceptible de relever de cette disposition une marque demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure lorsque cette marque demandée est similaire à ladite marque antérieure (actes de la conférence de Lisbonne, p. 681).
- 69 Il en résulte que ne saurait être retenue une interprétation selon laquelle, en ce que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne fait pas mention de l'identité ou de la similitude de la marque antérieure et de celle demandée à l'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure, l'application de ladite disposition serait limitée à la seule circonstance d'une identité entre les marques en conflit, à l'exclusion de tout autre facteur.
- 70 Une telle interprétation aurait, en troisième lieu, pour effet de remettre en cause l'économie générale de ce règlement en ce qu'elle aboutirait à ce que le titulaire de la marque antérieure soit privé de la possibilité de s'opposer, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, à l'enregistrement d'une marque similaire par son agent ou son représentant alors même que ces derniers, à la suite d'un tel

enregistrement, seraient en droit de former une opposition, en vertu, notamment, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, à la demande d'enregistrement ultérieure de la marque initiale par ledit titulaire en raison de sa similitude avec la marque enregistrée par l'agent ou le représentant de ce même titulaire.

- 71 En quatrième lieu, une interprétation selon laquelle l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement permet également au titulaire de la marque antérieure de s'opposer à l'enregistrement d'une marque similaire demandée par son agent ou son représentant est corroborée par la finalité poursuivie par cette disposition.
- 72 Ainsi que le Tribunal l'a correctement relevé, au point 25 de l'arrêt attaqué, cette disposition a pour objectif d'éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que celui-ci aurait fournis.
- 73 Or, il ne saurait être considéré qu'un tel détournement soit susceptible de se produire seulement dans les cas où la marque antérieure et celle demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure sont identiques, et non pas ceux où les marques en conflit sont similaires.
- 74 Il résulte des considérations qui précèdent que, en limitant l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 à la seule circonstance d'une identité entre la marque antérieure et celle demandée à l'enregistrement par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure, à l'exclusion d'une similitude entre celles-ci, le Tribunal a commis une erreur de droit.
- 75 Dès lors, il y a lieu d'accueillir le premier moyen soulevé par l'EU IPO et, par conséquent, d'annuler l'arrêt attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments invoqués par l'EU IPO à l'appui de ce moyen ni le second moyen du pourvoi.

#### **Sur le recours devant le Tribunal**

- 76 En vertu de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut, alors, soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
- 77 En l'espèce, eu égard, notamment, à la circonstance que le recours en première instance est fondé sur un moyen unique tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, subdivisé en trois branches ayant fait l'objet d'un débat contradictoire devant le Tribunal et dont l'examen ne nécessite d'adopter aucune mesure supplémentaire d'organisation de la procédure ou d'instruction du dossier, la Cour estime que ce recours est en état d'être jugé et qu'il y a lieu de statuer définitivement sur celui-ci.

#### **Sur la première branche du moyen unique**

##### *Argumentation des parties*

- 78 Par la première branche de son moyen unique, John Mills fait grief à la chambre de recours de l'avoir, de manière erronée, considéré comme étant un « agent » ou un « représentant » du titulaire de la marque antérieure, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
- 79 À cet égard, au point 20 de la décision litigieuse, la chambre de recours aurait estimé, en se fondant sur l'arrêt du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171, point 64), que les termes « agent » et « représentant », visés à cette disposition, devaient être interprétés largement.
- 80 Toutefois, dans cet arrêt, le Tribunal aurait, ensuite, constaté que l'opposante n'avait pas apporté la preuve qu'un accord du type de celui liant un mandant à son agent avait été conclu avec le demandeur de la marque contestée ni celle qu'une telle relation existait dans les faits.
- 81 Dans les circonstances de la présente affaire, l'examen des clauses du contrat de distribution liant John Mills au titulaire de la marque antérieure aurait dû amener la chambre de recours à considérer que John Mills n'était ni l'agent de ce titulaire ni engagée dans une relation contractuelle en vertu de laquelle elle représentait les intérêts dudit titulaire.

- 82 L'EUIPO et Jerome Alexander Consulting soutiennent que la première branche du moyen unique est non fondée.

*Appréciation de la Cour*

- 83 En ce que John Mills fait grief à la chambre de recours d'avoir considéré, à tort, qu'elle était un « agent » du titulaire de la marque antérieure, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, il y a lieu d'observer que, ainsi qu'il a été rappelé au point 72 du présent arrêt, cette disposition a pour objectif d'éviter le détournement de la marque antérieure par l'agent ou le représentant du titulaire de celle-ci, ces derniers pouvant exploiter les connaissances et l'expérience acquises au cours de la relation commerciale les unissant à ce titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l'investissement que celui-ci aurait fournis.
- 84 Il s'ensuit que la réalisation de cet objectif requiert une interprétation large des notions d'« agent » et de « représentant », au sens de ladite disposition. Ce constat quant à la signification de la condition tenant à la qualité du demandeur à l'enregistrement de la marque à l'égard du titulaire de la marque antérieure est, en outre, corroboré par le fait que, aux termes de cette même disposition, ces deux notions sont liées par la conjonction de coordination « ou » qui témoigne de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 dans les différents cas de représentation des intérêts d'une partie par une autre.
- 85 C'est donc sans commettre d'erreur de droit que la chambre de recours a pu énoncer, au point 20 de la décision litigieuse, que ces notions doivent être interprétées de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l'une des parties représente les intérêts de l'autre, de sorte qu'il suffit, aux fins de l'application de cette disposition, qu'il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque antérieure.
- 86 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu'il ressort des constatations effectuées par la chambre de recours, aux points 22 et 23 de la décision litigieuse, il existait un contrat de distribution entre John Mills et le titulaire de la marque antérieure par lequel ceux-ci avaient convenu que ce titulaire fournirait les produits repris sous la dénomination « Magic Minerals by Jerome Alexander » à John Mills et que cette dernière se chargerait de distribuer les produits dudit titulaire au sein de l'Union et à travers le monde. Par ailleurs, ce contrat contenait, ce qui n'a pas été contesté par John Mills, des dispositions en vertu desquelles John Mills était, à tout le moins, un distributeur privilégié de ces produits, ainsi qu'une clause de non-concurrence et des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de la marque antérieure à l'égard de ces produits. De plus, le dernier bon de commande par lequel John Mills a commandé des produits « Magic Minerals » au titulaire de cette marque était seulement daté d'environ deux mois avant le dépôt de sa demande d'enregistrement de la marque contestée.
- 87 Il résulte de ces éléments que, eu égard aux considérations exposées au point 85 du présent arrêt, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision litigieuse, qu'il y avait lieu de considérer John Mills comme étant un « agent » du titulaire de la marque antérieure, au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
- 88 Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme étant non fondée.

***Sur la deuxième branche du moyen unique***

*Argumentation des parties*

- 89 Par la deuxième branche de son moyen unique, John Mills reproche à la chambre de recours, d'une part, d'avoir estimé à tort qu'il suffisait que la marque antérieure soit simplement similaire, plutôt qu'identique, à la marque contestée pour que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 puisse être invoqué et, d'autre part, d'avoir adopté, également à tort, la perception du public de l'Union aux fins de l'appréciation d'un risque de confusion entre les marques en conflit.
- 90 L'EUIPO et Jerome Alexander Consulting soutiennent que la deuxième branche du moyen unique est non fondée.

*Appréciation de la Cour*

- 91 En ce que John Mills fait grief à la chambre de recours d'avoir considéré que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 était applicable en l'espèce en raison de la similitude des marques en conflit, il y a

lieu de relever, d'une part, que, comme il ressort des points 54 à 74 du présent arrêt, cette disposition trouve à s'appliquer aux demandes d'enregistrement de l'agent ou du représentant du titulaire de la marque antérieure tant lorsque la marque demandée est identique à cette marque antérieure que lorsqu'elle lui est similaire.

- 92 D'autre part, il convient d'observer que, si l'application de l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement découle, notamment, de la similitude entre les marques en conflit, la condition spécifique de la protection garantie par cette disposition consiste en ce que la demande d'enregistrement a été effectuée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure, en son propre nom et sans le consentement de ce dernier, et sans que cet agent ou ce représentant justifie de ses agissements. Dès lors, la similitude entre les marques en conflit aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne s'apprécie pas en fonction de l'existence d'un risque de confusion, cette condition étant propre à l'article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (voir, par analogie, arrêt du 18 juin 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, points 34 à 36).
- 93 Cela étant, pour autant que la chambre de recours ait apprécié à tort, aux points 34 et 35 de la décision litigieuse, le risque de confusion entre les marques en conflit en fonction de leur perception par le public pertinent de l'Union, il convient de relever qu'une telle considération est, en tout état de cause, surabondante eu égard à la constatation opérée par cette chambre, au point 33 de la décision litigieuse, selon laquelle et sans que cela soit contesté, sur le fondement de chacun des signes en cause considéré dans son ensemble, ceux-ci devaient être reconnus comme étant similaires.
- 94 Partant, il y a lieu d'écarter la deuxième branche du moyen unique du recours comme étant, en partie, non fondée et, en partie, inopérante.

#### ***Sur la troisième branche du moyen unique***

##### *Argumentation des parties*

- 95 Par la troisième branche de son moyen unique, John Mills fait valoir, d'une part, que c'est sur le fondement d'une interprétation erronée de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours a considéré que cette disposition trouve à s'appliquer non seulement lorsque les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et ceux couverts par la marque antérieure sont identiques, mais également lorsqu'ils sont similaires.
- 96 D'autre part, s'il existait une identité entre les produits couverts par la marque antérieure désignés en tant que « poudre pour le visage contenant des minéraux » et les « cosmétiques » ainsi que les « produits pour le soin de la peau » visés par la demande d'enregistrement de la marque contestée, tel ne serait pas le cas pour les autres produits désignés par cette marque contestée. Par ailleurs, ces derniers et ceux couverts par la marque antérieure ne seraient pas non plus similaires ou, à tout le moins, une telle similitude n'aurait pas été prouvée.
- 97 L'EUIPO et Jerome Alexander Consulting soutiennent que la troisième branche du moyen unique est non fondée.

##### *Appréciation de la Cour*

- 98 En ce que John Mills fait grief à la chambre de recours d'avoir considéré que l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 était applicable en l'espèce, alors que les produits auxquels la demande d'enregistrement de la marque contestée fait référence n'étaient pas tous identiques à ceux couverts par la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, même si cette disposition ne fait pas mention des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée, la fonction essentielle d'une marque est celle d'indiquer l'origine commerciale des produits ou des services visés [arrêt du 12 septembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas ?), C-541/18, EU:C:2019:725, point 18].
- 99 Dès lors, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 70 à 73 du présent arrêt, tenant à l'économie générale de cette disposition ainsi qu'à l'objectif poursuivi par celle-ci, l'application de ladite disposition ne saurait être exclue du fait que les produits ou les services visés par la demande d'enregistrement et ceux couverts par la marque antérieure sont non pas identiques, mais similaires.
- 100 Par ailleurs, en l'occurrence, il convient de relever, d'une part, que John Mills ne conteste pas que les produits couverts par la marque antérieure désignés en tant que « poudre pour le visage contenant des minéraux » sont identiques aux « cosmétiques » et aux « produits pour le soin de la peau » visés par la demande d'enregistrement de la marque contestée. D'autre part, au point 31 de la décision litigieuse, la

chambre de recours a notamment observé que, s'agissant des autres produits visés par les marques en conflit, ils pouvaient être composés des mêmes ingrédients, ils étaient souvent produits par les mêmes entreprises et proposés conjointement dans les drogueries ainsi que dans les mêmes allées des magasins de détail. Or, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 20 septembre 2017, *The Tea Board/EUIPO*, C-673/15 P à C-676/15 P, EU:C:2017:702, point 48 et jurisprudence citée).

- 101 Dans ces conditions, c'est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer, sur le fondement des éléments relevés à ce point 31, que ces autres produits étaient similaires.
- 102 Par conséquent, il convient de rejeter la troisième branche du moyen unique comme étant non fondée.
- 103 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

#### **Sur les dépens**

- 104 En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
- 105 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
- 106 L'EUIPO et Jerome Alexander Consulting ayant conclu à la condamnation de John Mills aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux de l'EUIPO afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal ainsi que ceux de Jerome Alexander Consulting afférent à la procédure devant le Tribunal.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

- 1) **L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 15 octobre 2018, *John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679)*, est annulé.**
- 2) **Le recours dans l'affaire T-7/17, introduit par John Mills Ltd contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 octobre 2016 (affaire R 2087/2015-1), est rejeté.**
- 3) **John Mills Ltd supporte, outre ses propres dépens, ceux de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) afférents au présent pourvoi et à la procédure devant le Tribunal ainsi que ceux de Jerome Alexander Consulting Corp. afférents à la procédure devant le Tribunal.**

Signatures