



КАТАЛОГ З ПІДБІРКОЮ КЛЮЧОВИХ РІШЕНЬ СУДУ ЄС

ЧАСТИНА 2:
ОМАНЛИВИЙ ХАРАКТЕР
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК



IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

ОПИС ПРОЄКТУ

КАТАЛОГ З ПІДБІРКОЮ КЛЮЧОВИХ РІШЕНЬ СУДУ ЄС В КАТЕГОРІЇ: «ОМАНЛИВИЙ ХАРАКТЕР ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК»

Даний каталог включає в себе вибрані рішення Суду Європейського Союзу в категорії «Оманливий характер торговельних марок», які демонструють застосування актів права ЄС у цій сфері.

Рішення, представлені у каталозі, демонструють тлумачення та практичне застосування положень основних нормативно-правових актів ЄС у сфері права торговельних марок, зокрема Регламенту Ради (ЄС) № 40/94, Директиви 89/104/ЕЕС та Регламенту (ЄС) 2017/1001. Їхній аналіз сприяє формуванню уніфікованого трактування відповідних норм законодавства у сфері інтелектуальної власності та однорідної практики правозастосування.

У контексті євроінтеграції України постає необхідність гармонізації положень українського законодавства з законодавством Європейського Союзу, тому каталог стане в пригоді фахівцям у сфері права інтелектуальної власності та всім, хто прагне краще зрозуміти підходи ЄС до охорони торговельних марок.

ЗМІСТ

Рішення суду ЄС у справі C-259/04 від 30 березня 2006 Elizabeth Florence Emanuel проти Continental Shelf 128 Ltd	3
Рішення суду ЄС у справі Case T-248/05 від 24 вересня 2008 року HUP Usługi Polska sp. z o.o. проти Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)	19
Рішення суду ЄС у справі T-327/16 від 27 червня 2017 Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG проти European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	37
Рішення суду ЄС у справі T-659/14 від 18 листопада 2015 року Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP проти Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)	50
Рішення суду ЄС у справі C-689/15 від 8 червня 2017 року W.F. Gözze Frottierweberei GmbH Wolfgang Gözze проти Verein Bremer Baumwollbörse	84
Рішення суду ЄС у справі T-29/16 від 27 жовтня 2016 року Caffè Nero Group Ltd проти European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	101
Рішення суду ЄС у справі T-60/17 від 22 березня 2018 року Safe Skies LLC проти European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	115
Рішення суду ЄС у справі T-844/16 від 26 жовтня 2017 року Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co проти European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	133
Рішення суду ЄС у справі T-86/19 від 13 травня 2020 року Solnova AG проти European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	150
Рішення суду ЄС у справі T-681/17 від 29 листопада 2018 року Khadi and Village Industries Commission проти European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	169
Рішення суду ЄС у справі T-306/20 від 29 червня 2022 року Hijos de Moisés Rodríguez González, SA проти European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	192

>>>>>>>>>>>>>

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

РІШЕННЯ СУДУ ЄС

**У СПРАВІ C-259/04
ВІД 30 БЕРЕЗНЯ 2006
(ELIZABETH FLORENCE EMANUEL
ПРОТИ
CONTINENTAL SHELF 128 LTD)**

^
^
^
^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

30 БЕРЕЗНЯ 2006 (*)

(Торговельні марки такого виду, які вводять в оману споживачів або можуть ввести в оману споживачів відносно характеру, якості, географічного походження продукту – Торговельна марка присвоюється разом із суб'єктом господарювання, який виготовляє товар, з яким пов'язана торговельна марка – Директива 89/104/ЕЕС)

У СПРАВІ C-259/04,

КЛОПОТАННЯ про винесення попереднього рішення за статтею 234 Договору про заснування Європейського Союзу, подане особою, призначеною лорд-канцлером відповідно до статті 76 Закону про торговельні марки 1994 року, за апеляцією Реєстратора торговельних марок (Сполучене Королівство) на рішення від 26 травня 2004 року, подане Високим судом правосуддя Англії та Уельсу, отримане Судом 16 червня 2004 року в рамках провадження у справі.

ELIZABETH FLORENCE EMANUEL

ПРОТИ

CONTINENTAL SHELF 128 LTD,

СУД (ТРЕТЯ ПАЛАТА),

у складі: A. Rosas, President of the Chamber, J. Malenovský, J.-P. Puissochet (Rapporteur), A. Borg Barthet and U. Lohmus, Judges,
Генеральний Прокурор: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
Секретар: L. Hewlett, Головний судовий адміністратор,
беручи до уваги письмову процедуру та слухання, що відбулося 1 грудня 2005 року,

розглянувши зауваження, подані від імені

- Адвокатів Elizabeth Florence Emanuel, by J. Hill, Barrister, H. Evans and C. Daniel,
- компанії «Continental Shelf 128 Ltd», адвокатом R. Hacon
- Уряду Сполученого Королівства, в особі E. O'Neill, що діє в якості Представника, та M. Tappin, адвоката,

- Комісії Європейських Співтовариств, в особі N.B. Rasmussen, що діє в якості Агента,
заслухавши висновок Генерального прокурора на засіданні 19 січня 2006 року,
зазначає наступне

РІШЕННЯ

1. Це клопотання про попереднє рішенням особи, призначеної лорд-канцлером відповідно до частини 76 Закону про торговельні марки 1994 року ("Уповноважена особа"), за апеляцією Департаменту Реєстрації торговельних марок стосується тлумачення статей 3(1)(g) та 12(2)(b) Директиви Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок (ОJ 1989, L 40, с. 1).
2. Клопотання було подано в ході судового розгляду між модельєром пані Emanuel та компанією Continental Shelf 128 Ltd ("CSL"). Ці справи стосуються двох заяв, поданих пані Emanuel проти CSL, перша з яких стосувалася заперечення проти реєстрації торговельної марки "ELIZABETH EMANUEL" великими літерами ("торговельна марка "ELIZABETH EMANUEL") щодо одягу, виробленого CSL, а друга - скасування торговельної марки "Elizabeth Emanuel" маленькими літерами, за винятком початкових літер, зареєстрованої у 1997 році іншою компанією, яка згодом передала її CSL ("торговельна марка "Elizabeth Emanuel" або "зареєстрована торговельна марка").

ЗАКОНОДАВСТВО

3. У статті 3 (1) Директиви 89/104 зазначено:

«Не підлягають реєстрації, а в разі реєстрації визнаються недійсними:

...

(g) торговельні марки, які за своєю природою вводять в оману громадськість, наприклад в тому, що стосується характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг;

...

4. У статті 12 (2) Директиви 89/104:

«Торгова марка ... підлягає відкликанню якщо після дати, коли її було зареєстровано,

...

(b) внаслідок її використання власником торговельної марки або за його згодою стосовно товарів чи послуг, щодо яких її було зареєстровано, вона здатна ввести в оману громадськість, особливо в тому, що стосується характеру, якості чи географічного походження згаданих товарів чи послуг.

ОСНОВНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ ТА ПИТАННЯ, ПЕРЕДАНІ НА РОЗГЛЯД ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ

5. У 1990 році пані Емануель, відома дизайнерка весільного вбрання, почала вести торгівлю під ім'ям "Елізабет Емануель".

6. У 1996 році разом з компанією Hamlet International Plc пані Емануель заснувала компанію Elizabeth Emanuel Plc ("EE Plc"). Пані Емануель передала компанії EE Plc свій бізнес з дизайну та продажу одягу, всі активи бізнесу, включаючи репутацію, а також базову заявку на реєстрацію торгової марки "Elizabeth Emanuel", яка була зареєстрована в 1997 році.

7. У вересні 1997 року EE Plc передала свій бізнес, репутацію та зареєстровану торговельну марку компанії Frostprint Ltd, яка одразу ж змінила назву на Elizabeth Emanuel International Ltd ("EE International"). EE International найняла на роботу пані Емануель, яка звільнилася через місяць.

8. У листопаді 1997 року EE International передала зареєстровану торговельну марку іншій компанії, Oakridge Trading Ltd ("Oakridge"). 18 березня 1998 року Oakridge подала заявку на реєстрацію торговельної марки "ELIZABETH EMANUEL".

9. 7 січня 1999 року було подано повідомлення про заперечення проти цієї базової заявки. 9 вересня 1999 року було подано заяву про відкликання зареєстрованої торговельної марки "Елізабет Емануель".

10. Заперечення та заявка про відкликання були розглянуті в першій інстанції Суддею, який відхилив їх у рішенні від 17 жовтня 2002 року на тій підставі того, що хоча громадськість дійсно була дезінформована та введена в оману, такий обман та плутанина були законними та неминучими наслідками продажу бізнесу та репутації, який раніше здійснювався під іменем первісного власника.

11. Апеляція на це рішення була подана до Уповноваженої особи, яка не направила апеляцію до Верховного суду, незважаючи на прохання про це компанії CSL, яка в ході розгляду справи стала правонаступником зареєстрованої торговельної марки та заявки на реєстрацію торговельної марки "ELIZABETH EMANUEL". Цей запит було зроблено відповідно до статті 76 Закону про торговельні марки 1994 року, яка передбачає можливість звернення до Верховного суду, якщо призначена особа вважає, що справа стосується питання, яке має загальне юридичне значення.

12. Як і перед Суддею, що проводив слухання, аргументація була акцентована на тому, чи статті 3(1)(g) та 12(2)(b) Директиви 89/104 є основою для заяв, поданих проти "CSL".

13. З огляду на це, Уповноважена особа вирішила зупинити провадження у справі та передати наступні питання на розгляд Суду для винесення попереднього рішення:

«1. Чи є торговельна марка оманливою для громадськості і заборонена до реєстрації згідно зі статтею 3(1)(g) [Директиви 89/104] за таких обставин:

(а) ділова репутація, яка асоціюється з торговельною маркою, була передана разом з бізнесом по виробництву товарів, з якими пов'язана торговельна марка;

(б) до передачі права торговельна марка вказувала значній частині відповідної громадськості на те, що певна особа брала участь у розробці або створенні товарів, щодо яких вона використовується, а також на те, що ця особа була причетна до дизайну або створення товарів;

(с) після передачі прав правонаступник подав заявку на реєстрацію торговельної марки; та

(d) на момент подання заявки значна частина відповідної громадськості помилково вважала, що використання торговельної марки вказує на те, що конкретна особа все ще бере участь у розробці або створенні товарів, щодо яких використовується ця марка, і це переконання може вплинути на купівельну поведінку цієї частини громадськості?

2. Якщо відповідь на запитання 1 не є однозначно позитивною, які ще питання необхідно взяти до уваги при оцінці того, чи є торговельна марка такою, що вводить в оману громадськість і заборонена до реєстрації відповідно до статті 3(1)(g) [Директиви 89/104], і, зокрема, чи має значення те, що ризик введення в оману з часом може зменшитися?

3. Чи може зареєстрована торговельна марка вводити в оману громадськість внаслідок використання її власником або за його згодою, а отже, підлягає анулюванню відповідно до статті 12(2)(b) [Директиви 89/104] за таких обставин:

(a) зареєстрована торговельна марка та гудвіл, пов'язаний з нею, були передані разом з бізнесом з виробництва товарів, до яких відноситься ця марка;

(b) до передачі права торговельна марка вказувала значній частині відповідної цільової аудиторії на те, що конкретна особа брала участь у розробці або створенні товарів, щодо яких вона використовується;

(с) після передачі було подано заяву про анулювання зареєстрованої торговельної марки; та

(d) на момент подання заявки значна частина зацікавленої аудиторії помилково вважала, що використання торговельної марки вказує на те, що конкретна особа все ще бере участь у розробці або створенні товарів, щодо яких використовується ця марка, і це переконання може вплинути на купівельну активність цієї частини аудиторії?

4. Якщо відповідь на питання 3 не є однозначно позитивною, то які ще питання необхідно взяти до уваги при оцінці того, чи може зареєстрована торговельна марка вводити в оману громадськість внаслідок використання її власником або за його згодою, а отже, підлягає анулюванню відповідно до статті 12(2)(b) [Директиви 89/104], і, зокрема, чи має значення те, що ризик введення в оману з часом може зменшитися?".

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ВИСНОВКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО АДВОКАТА RUIZ-JARABO COLOMER

14. Листом від 22 лютого 2006 року пані Емануель подала зауваження щодо Висновку Генерального прокурора Руїса-Харабо Коломера. Вона стверджувала, що Генеральний прокурор помилився у своєму тлумаченні статей 3 і 12 Директиви 89/104 та попередньої практики Суду.

15. Оскільки ні Статут Суду, ні Регламент Суду не передбачають подання сторонами зауважень у відповідь на Висновок Генерального адвоката (див. постанову від 4 лютого 2000 року у справі C-17/98 EmesaSugar [2000] ECR I-665, п. 2), зауваження пані Емануель не можуть бути прийняті.

16. Однак Суд може з власної ініціативи, за пропозицією Генерального адвоката або на прохання сторін відновити усне провадження відповідно до статті 61 свого Регламенту, якщо він вважає, що йому бракує достатньої інформації або що справа має розглядатися на підставі обґрунтування, яке не обговорювалося між сторонами (див. справу C-309/99 Wouters та інші [2002] ECR I-1577, п. 42; Справа C-434/02 Arnold André [2004] ECR I 11825, п. 27; та Справа C-210/03 Swedish Match [2004] ECR I-11893, п. 25).

17. У цій справі Суд вважає, що він має всю інформацію, необхідну для відповіді на поставлені питання. Отже, немає необхідності у відновленні усного провадження.

ПРИЙНЯТНІСТЬ ПИТАНЬ, ПЕРЕДАНИХ НА РОЗГЛЯД ДЛЯ ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ

18. Перш ніж перейти до розгляду зазначених питань, доцільно з'ясувати, чи слід вважати Уповноважену особу судом або палатою у контексті статті 234 Договору про заснування ЄС.

19. Для того, щоб визначити, чи є орган судом або палатою у контексті цього положення, що є питанням, яке регулюється виключно правом Співтовариства, Суд бере до уваги низку факторів, наприклад, чи створений відповідний орган законом, чи є він постійним, чи є його юрисдикція обов'язковою, чи є його процедура взаємною (*inter partes*), чи застосовує він норми права і чи є він незалежним (див., зокрема, справу 61/65 *Vaassen-Göbbels* [1966] ECR 261); Справа C-54/96 *Dorsch Consult* [1997] ECR I-4961, п. 23; та Справа C-416/96 *Nour Eddline El-Yassini* [1999] ECR I-1209, п. 17).

20. Уповноважена особа була створена відповідно до Закону про торговельні марки 1994 року.

21. Відповідно до розділів 76 і 77 цього Закону, Уповноважена особа, призначена Лордом-канцлером після консультацій з Лордом-адвокатом, може розглядати апеляції на рішення Генерального контролера з питань патентів, промислових зразків і торговельних марок (інакше званого Реєстратором торговельних марок). В Англії та Уельсі призначена особа поділяє цю юрисдикцію з Верховним судом правосуддя, а в Шотландії – з Сесійним судом.

22. Вибір юрисдикції подання апеляції належить до компетенції заявника. Однак у певних випадках Уповноважена особа може прийняти рішення про передачу скарги до Верховного Суду, зокрема, якщо їй здається, що йдеться про питання, яке має загальне правове значення.

23. Уповноважена особа є постійно діючим органом, який робить правові висновки на підставі Закону про торговельні марки 1994 року та відповідно до процесуальних правил, викладених у правилах 63-65 Правил про

торговельні марки 2000 року. Процедура є *inter partes*). Рішення Уповноваженого є обов'язковими і, в цілому, остаточними, за винятком випадків, коли подається заява про судовий перегляд.

24. Протягом строку повноважень Уповноважена особа користується тими самими гарантіями незалежності, що й судді.

25. З усіх вищезазначених факторів слідує, що Уповноважена особа повинна розглядатися як суд або палата у розумінні статті 234 Договору про заснування Європейського Союзу, щоб питання, передані на попереднє вирішення, були допустимими.

ПЕРШІ ДВА ПИТАННЯ

26. Першими двома запитаннями Уповноважена особа, по суті, намагається з'ясувати обставини, за яких торговельній марці може бути відмовлено в реєстрації на підставі того, що вона є такою, яка вводить в оману громадськість, у контексті статті 3(1)(g) Директиви 89/104, якщо ділова репутація, пов'язана з цією торговельною маркою, була передана разом з бізнесом, що виробляє товари, до яких відноситься ця торговельна марка, і якщо ця торговельна марка, яка відповідає імені дизайнера та першого виробника цих товарів, була зареєстрована раніше в іншій графічній формі.

Зауваження, подані до Суду

27. Уповноважена особа з розумінням ставиться до протилежних аргументів сторін. Вона вважає, що, по-перше, суспільні інтереси вимагають, щоб торговельні марки не вводили в оману пересічного споживача, який вважається достатньо обізнаним та розсудливим, і, по-друге, що, тим не менш, в інтересах суспільства дозволити продаж та передачу бізнесу та ділової репутації разом з торговельними марками, з якими вони асоціюються.

28. Пані Емануель, апелянт в основному провадженні, вказує на суспільний інтерес у захисті споживачів, гарантований статтею 3(1)(g) Директиви 89/104. Вона стверджує, що для застосування цієї статті достатньо, щоб існував реальний ризик того, що використання відповідної торговельної марки вводить в оману пересічного споживача товарів чи послуг, щодо яких подано заявку на реєстрацію торговельної марки, стосовно їхнього походження та впливає на його рішення про купівлю. Наявність чи відсутність такого ризику є фактичним питанням, тому слід брати до уваги всі обставини, які роблять таке введення в оману ймовірним.

29. Далі заявник апеляції в основному провадженні стверджує, що після того, як доведено ризик того, що торговельна марка може заплутати споживачів, не має значення, що ділова репутація та торговельна марка були передані суб'єкту господарювання, який вважає, що він може використовувати цю торговельну марку.

30. CSL, відповідач в основному провадженні, стверджує, що стаття 3(1)(g) Директиви 89/104 не встановлює жодної різниці між торговельними марками, які відповідають імені особи, та тими, які не відповідають. Єдиним відповідним критерієм є те, чи є торговельні марки об'єктивно такими, що можуть ввести в оману громадськість, зокрема, шляхом сплутування з іншими товарами.

31. CSL стверджує, що аргумент пані Емануель про ризик введення в оману пересічного споживача ґрунтується на прецедентному праві Суду щодо конкретного регламенту, яке не може бути застосоване для тлумачення Директиви 89/104.

32. Щодо сприйняття середньостатистичним споживачем торговельної марки, яка відповідає імені, CSL стверджує, що такий споживач усвідомлює, особливо у сфері моди, що торговельна марка залишається пов'язаною з товарами, виробленими суб'єктом господарювання, і що цьому суб'єкту господарювання може бути присвоєно це ім'я. Це однаковою мірою стосується пекарів, виноробів та виробників предметів розкоші. Таким чином, присвоєння комерційного найменування саме по собі не може автоматично призвести до плутанини, незалежно від того, чи було це присвоєння предметом публічного розголосу, чи ні.

33. CSL підкреслює, зокрема, що якби аргумент пані Емануель був підтриманий, то було б неможливо передати бізнес разом з діловою репутацією та торговельною маркою для товарів, які виробляє цей бізнес. Дуже часто вартість передачі бізнесу полягає, головним чином, у торговельній марці, яка передається.

34. Уряд Сполученого Королівства стверджує, що метою статті 3(1)(g) Директиви 89/104 є відмова в реєстрації торговельних марок, які вводять в оману громадськість не щодо походження товарів або послуг, на які поширюється реєстрація, або щодо характеристик цього походження, а щодо характеристик самих товарів або послуг.

31. CSL стверджує, що аргумент пані Емануель про ризик введення в оману пересічного споживача ґрунтується на прецедентному праві Суду щодо конкретного регламенту, яке не може бути застосоване для тлумачення Директиви 89/104.

32. Щодо сприйняття середньостатистичним споживачем торговельної марки, яка відповідає імені, CSL стверджує, що такий споживач усвідомлює, особливо у сфері моди, що торговельна марка залишається пов'язаною з товарами, виробленими суб'єктом господарювання, і що цьому суб'єкту господарювання може бути присвоєно це ім'я. Це однаковою мірою стосується пекарів, виноробів та виробників предметів розкоші. Таким чином, присвоєння комерційного найменування саме по собі не може автоматично призвести до плутанини, незалежно від того, чи було це присвоєння предметом публічного розголосу, чи ні.

33. CSL підкреслює, зокрема, що якби аргумент пані Емануель був підтриманий, то було б неможливо передати бізнес разом з діловою репутацією та торговельною маркою для товарів, які виробляє цей бізнес. Дуже часто вартість передачі бізнесу полягає, головним чином, у торговельній марці, яка передається.

34. Уряд Сполученого Королівства стверджує, що метою статті 3(1)(g) Директиви 89/104 є відмова в реєстрації торговельних марок, які вводять в оману громадськість не щодо походження товарів або послуг, на які поширюється реєстрація, або щодо характеристик цього походження, а щодо характеристик самих товарів або послуг.

35. Це положення не має на меті заборонити торговельну марку лише тому, що стандарт відповідного товару не відповідає очікуванням покупця, чи то тому, що певна особа більше не бере участі в розробці та виробництві цього товару, чи з будь-якої іншої причини. Хоча торговельна марка повинна слугувати гарантією того, що товари походять від одного суб'єкта господарювання, який бере на себе відповідальність за їхній рівень, вона, як правило, сама по собі не виступає в ролі представника цього рівня.

36. Уряд Сполученого Королівства стверджує, що громадськість обізнана про те, що якість товарів, маркованих певною торговельною маркою, може змінюватися через рішення власника торговельної марки, зміну власника або керівництва, зміни в команді дизайнерів або на заводі-виробнику. Тому пересічний споживач не може бути обманутий зміною власника торговельної марки.

37. Комісія Європейського Співтовариства зазначає, перш за все, що Суд ще не мав можливості дати тлумачення статті 3(1)(g) Директиви 89/104 щодо ситуацій, в яких торговельна марка може вводити в оману громадськість, і тому ще не визначив суспільний інтерес, який захищається цим положенням. Цей суспільний інтерес може відрізнятись від того, що аналізувався стосовно інших безумовних підстав для відмови в реєстрації, таких як ті, що обговорювалися в об'єднаних справах C-108/97 і C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* [1999] ECR I-2779, справа C-299/99 *Philips* [2002] ECR I-5475, або справа C-104/01 *Libertel* [2003] ECR I-3793.

38. Комісія нагадує, зокрема, що Суд визначив основну функцію торговельної марки як таку, що полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження маркованих товарів або послуг, дозволяючи йому без будь-якої можливості змішування відрізнити ці товари або послуги від інших, що мають інше походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу роль у системі неспотвореної конкуренції, яку Договір прагне створити та підтримувати, вона повинна надавати гарантію того, що всі товари або послуги, марковані нею, були виготовлені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість (див., зокрема, справу C-206/01 "Футбольний клуб "Арсенал" (*Arsenal Football Club*) [2002] ECR I-10273, п. 48).

39. З цього Комісія робить висновок, що ця функція не означає, що споживач повинен мати можливість ідентифікувати виробника за торговельною маркою, але що торговельна марка слугує гарантією того, що товар був розміщений на ринку за згодою його власника.

40. Комісія також стверджує, що той факт, що торговельна марка відповідає імені особи, не означає, що ця особа пов'язана з власником торговельної марки або що така пов'язаність повинна презюмуватися, і, отже, не підтверджує висновок про те, що ця особа причетна до виробництва товарів, маркованих такою торговельною маркою. Комісія стверджує, що цей аргумент підтверджується аргументацією Суду у справі C-404/02 *Nichols* [2004] ECR I-8499, згідно з якою не існує спеціального правила законодавства про торговельні марки, що застосовується до особистого імені.

41. Комісія також стверджує, що для застосування статті (в контексті) 3(1)(g) Директиви 89/104 пересічний споживач може бути обманутий торговельною маркою, що відповідає імені особи, тільки якщо стратегія продажів передбачає, що ця особа бере участь у виробництві продукту з відповідною торговельною маркою, хоча вона більше не є афілійованою з власником цієї торговельної марки.

42. Зрештою, всі, хто подав зауваження до Суду, стверджують, що час, який минув відтоді, як особа, імені якої відповідає торговельна марка, припинила бути власником знака, не впливає на те, чи може цей знак вводити в оману пересічного споживача, чи ні.

Висновки Суду

43. Стаття 2 Директиви 89/104 містить перелік, описаний як перелік прикладів у сьомому абзаці преамбули до цієї директиви, позначень, які можуть становити торговельну марку, за умови, що такі позначення здатні розрізняти товари або послуги одного суб'єкта господарювання від товарів або послуг інших суб'єктів господарювання, тобто виконувати функцію торговельної марки як зазначення походження. Цей перелік прямо включає особисті імена (Ніколс, п. 22).

44. Як зазначила Комісія, для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу роль у системі неспотвореної конкуренції, яку прагне створити і підтримувати Договір, вона повинна надавати гарантію того, що всі товари або послуги, позначені нею, були виготовлені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість (див., зокрема, справу "Футбольний клуб "Арсенал", пункт 48).

45. Торговельна марка, така як "ELIZABETH EMANUEL", може мати функцію розрізнення товарів, вироблених підприємством, особливо якщо ця торговельна марка була закріплена за цим підприємством і підприємство виробляє той самий тип товарів, що й товари, які спочатку мали цю торговельну марку.

46. Однак у випадку торговельної марки, що відповідає імені особи, підстава суспільного інтересу, яка обґрунтовує заборону, встановлену статтею 3(1)(g) Директиви 89/104, реєструвати торговельну марку, яка може ввести в оману громадськість, а саме захист прав споживачів, повинна піднімати питання про ризик плутанини, яку така торговельна

марка може породити у свідомості середньостатистичного споживача, особливо якщо особа, імені якої відповідає марка, спочатку уособлювала товари, що позначаються цією маркою.

47. Тим не менш, обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 3(1) (g) Директиви 89/104, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий (справа C-87/97 *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* [1999] ECR I-1301, п. 41).

48. У цій справі, навіть якщо середньостатистичний споживач може піддатися впливу при купівлі одягу з торговельною маркою "ELIZABETH EMANUEL", уявивши, що апелянт в основному провадженні брав участь у розробці дизайну цього одягу, характеристики та якості цього одягу залишаються гарантовані суб'єктом господарювання, який є власником торговельної марки.

49. Отже, ім'я Елізабет Емануель не може розглядатися саме по собі як таке, що вводить в оману громадськість щодо характеру, якості або географічного походження продукту, на який воно вказує.

50. З іншого боку, національний суд повинен був би визначити, чи є в презентації торговельної марки "ELIZABETH EMANUEL" намір з боку суб'єкта господарювання, який подав базову заявку на реєстрацію цієї марки, змусити споживача повірити, що пані Емануель все ще є дизайнером товарів, позначених цією маркою, або що вона бере участь у їхньому дизайні. У цьому випадку мала б місце поведінка, яка може бути визнана шахрайською, але яка не може бути проаналізована як обман у контексті статті 3 Директиви 89/104, і яка з цієї причини не вплине на саму торговельну марку і, відповідно, на її перспективи бути зареєстрованою.

51. Отже, відповідь на перші два питання має полягати в тому, що торговельній марці, яка відповідає імені дизайнера та першого виробника товарів, які мають це позначення, не може бути відмовлено в реєстрації лише через цю особливість на тій підставі, що вона вводить в оману громадськість у розумінні статті 3(1)(g) Директиви 89/104, зокрема, якщо ділова репутація, пов'язана з цією торговельною маркою, раніше зареєстрована в іншій графічній формі, була передана разом з бізнесом, що виробляє товари, до яких ця марка відноситься.

ОСТАННІ ДВА ПИТАННЯ

52. Своїми останніми двома запитаннями Уповноважена особа, по суті, намагається з'ясувати обставини, за яких торговельна марка підлягає анулюванню на підставі того, що ця марка вводить в оману громадськість у розумінні статті 12(2)(b) Директиви 89/104, якщо ділова репутація, пов'язана з цією маркою, була передана разом із бізнесом, що виробляє товари, до яких відноситься ця марка, і ця торговельна марка відповідає імені дизайнера і першого виробника цих товарів.

53. Оскільки умови для анулювання, встановлені статтею 12(2)(b) Директиви 89/104, є такими самими, як і умови для відмови в реєстрації відповідно до статті 3(1)(g) цієї Директиви, аналіз яких був предметом відповіді на перші два запитання, відповідь на останні два запитання має зводитися до того, що торговельна марка, яка відповідає імені дизайнера та першого виробника товарів, маркованих цією маркою, не є такою, лише через цю особливість не підлягає анулюванню на тій підставі, що цей знак вводить в оману громадськість у контексті статті 12(2)(b) Директиви 89/104, зокрема, якщо ділова репутація, пов'язана з цим знаком, була передана разом із бізнесом, що виробляє товари, до яких відноситься цей знак.

ВИТРАТИ

54. Оскільки це провадження є для сторін основного провадження етапом у справі, що розглядається національним судом, рішення про витрати приймається цим судом. Витрати, понесені у зв'язку з поданням зауважень до Суду, крім витрат цих сторін, не підлягають відшкодуванню.

НА ЦИХ ПІДСТАВАХ, СУД (ТРЕТЯ ПАЛАТА) ПОСТАНОВЛЯЄ ЦЮ УХВАЛУ:

1. Торговельній марці, яка відповідає імені дизайнера та першого виробника товарів, на яких нанесена ця марка, не може бути відмовлено в реєстрації лише через цю особливість на тій підставі, що вона вводить в оману громадськість,

у контексті статті 3(1)(g) Директиви Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок, зокрема, якщо ділова репутація, пов'язана з цією торговельною маркою, раніше зареєстрованою в іншій графічній формі, була передана разом з бізнесом, який виробляє товари, до яких відноситься ця марка.

2. Торговельна марка, що відповідає імені дизайнера та першого виробника товарів, які містять цю марку, не підлягає анулюванню лише через цю особливість на тій підставі, що ця марка вводить в оману громадськість, у контексті статті 12(2)(b) Директиви 89/104, зокрема, якщо ділова репутація, пов'язана з цією маркою, була передана разом з бізнесом, що виробляє товари, до яких відноситься ця марка.

[Підписи]



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ CASE T-248/05
ВІД 24 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ
(HUP USLUGI POLSKA SP. Z O.O.
ПРОТИ
OFFICE FOR HARMONISATION IN
THE INTERNAL MARKET (TRADE
MARKS AND DESIGNS) (OHIM))



РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІ (П'ЯТА ПАЛАТА)

24 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ (*)

(Торговельна марка Співтовариства – Провадження про визнання недійсності – Словесна марка Співтовариства "I.T.@MANPOWER" – Абсолютні підстави для відмови – Розрізняльна здатність – Відсутність описового характеру – Відсутність знаків або позначень, які стали загальноприйнятими – Не є торговельною маркою такого характеру, що може ввести в оману громадськість – Стаття 7(1)(b), (c), (d) і (g) та Стаття 51(1)(a) Регламенту (ЄС) № 40/94)

У СПРАВІ T-248/05,

HUP USLUGI POLSKA SP. Z O.O., РАНІШЕ HP

TEMPORÄRPERSONALGESELLSCHAFT MBH, З МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ У М.
ЧЕЛЯДЗЬ (ПОЛЬЩА), В ОСОБІ АДВОКАТА М. ЦІРЕЗИ,

ПРОТИ

**ВІДОМСТВО З ГАРМОНІЗАЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ (ТОРГОВЕЛЬНІ
МАРКИ ТА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ) (ОНІМ, 3 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ EUIPO) ,
В ОСОБІ А. FOLLIARD-MONGUIRA, ЯКИЙ ДІЄ В ЯКОСТІ ПРЕДСТАВНИКА,**

інша сторона провадження в Апеляційній палаті ОНІМ, що виступала в суді
першої інстанції, а саме

компанія "Manpower Inc.", розташована в м. Мілуокі, штат Вісконсін (США),
яку представляли R. Moscona та V. Marsland, повірені, та A. Bryson, адвокат,

ПОЗОВ проти рішення Четвертої апеляційної палати ОНІМ від 5 квітня 2005
року (справа R 124/2004-4) щодо провадження у справі про недійсність
трудових договорів між MP Temporärpersonal GmbH та Manpower Inc,

СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІ

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ (П'ЯТА ПАЛАТА)

у складі: M. Vilaras, голова, F. Dehousse та D. Šváby (доповідач), судді,
Секретар: C. Kristensen, управитель,
беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду першої інстанції 1
липня 2005 року,
беручи до уваги відповідь OHIM, подану до Секретаріату Суду першої
інстанції 27 вересня 2005 року,
беручи до уваги відповідь третьої сторони, подану до канцелярії суду
першої інстанції 26 вересня 2005 року,
після слухання 11 грудня 2007 року, на якому жодна зі сторін не була
присутня,

зазначає наступне

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 25 червня 1998 року компанія Manpower Inc. подала базову заявку на реєстрацію торговельної марки Співтовариства до Управління з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Співтовариства (OJ 1994 L 11, с. 1), з внесеними до нього змінами та доповненнями.

2. На реєстрацію як знака подано словесне позначення I.T.@MANPOWER.

3. Товари і послуги, щодо яких подано заявку на реєстрацію, належать до 9, 16, 35, 38, 41 та 42 класів Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, з наступними змінами та доповненнями, і відповідають для кожного з цих класів наступному опису:

- "Аудіокасети; аудіовізуальна навчальна апаратура; аудіокомпакт-диски; відеокомпакт-диски; комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерні програми; магнітофони; відеокасети; відеомагнітофони; частини та приладдя для всіх вищезазначених товарів" (9 клас);

- "Книги; друкована продукція; довідники; посібники; журнали; друковані видання; діапозитиви; навчальні матеріали; навчальні матеріали; частини та приладдя для всіх вищезазначених товарів" (Кл.16);
- "Послуги агентств з працевлаштування; послуги щодо тимчасового наймання персоналу" (Кл.35);
- "Телекомунікаційні послуги; надання доступу до глобальних комп'ютерних мереж; електронне передавання даних, повідомлень та інформації; телекомунікаційне передавання інформації, включаючи веб-сторінки, комп'ютерні програми та будь-які інші дані; послуги електронної пошти; надання телекомунікаційного доступу та посилок до комп'ютерних баз даних та Інтернету; інформаційні, консультаційні та дорадчі послуги, пов'язані з усім вищезазначеним, включаючи такі послуги, які надаються в режимі он-лайн або через Інтернет" (Кл.38);
- "Організовування та проведення конференцій і семінарів; прокат кінопроекторів і приладдя до них; прокат відеозаписів, аудіозаписів і кіноплівок; влаштування виставок; виробництво відео- та аудіокасет; освітні, інструктивні, виховні та навчальні послуги, пов'язані з навчанням і оцінюванням офісного, промислового, водійського та технічного персоналу; інформування та консультування, пов'язані з вищезазначеним" (Кл.41);
- "Професійні консультаційні та експертні послуги, пов'язані з професійним тестуванням і профорієнтацією персоналу, тестуванням особистості, психологічним обстеженням і консультуванням з питань кар'єри; послуги з тестування особистості та психологічного тестування; консультування з питань кар'єри та професійної діяльності; тестування осіб з метою визначення навичок працевлаштування; послуги з професійної психології; консультаційні послуги, пов'язані з оцінюванням, розвитком і використанням людських ресурсів; надання тимчасового житла"; інформаційно-консультаційні послуги та підготовка звітів, пов'язані з вищезазначеним; кейтерингові послуги; комп'ютерні послуги; консультування, проектування, тестування, дослідження та консультаційні послуги, пов'язані з обчислювальною технікою та комп'ютерним програмуванням; послуги з дизайну веб-сайтів; комп'ютерне програмування;

аналіз комп'ютерних систем; розподілення комп'ютерного часу; дослідження та розроблення комп'ютерного устаткування та програмного забезпечення; технологічні послуги, пов'язані з комп'ютерами; здавання комп'ютерів у найм і лізинг; оренда і лізинг комп'ютерів; комп'ютерне програмування; оренда комп'ютерів та оновлення комп'ютерного програмного забезпечення; розроблення комп'ютерного програмного забезпечення; оренда комп'ютерних баз даних; надання доступу до електронних комунікаційних мереж та електронних баз даних; передавання та розповсюдження інформації та даних через комп'ютерні мережі; хостинг веб-сайтів; послуги комп'ютерних мереж; надання доступу до Інтернету; надання доступу та оренда часу доступу до комп'ютерних баз даних та мереж; компіляція, зберігання, аналіз та вилучення даних та інформації; послуги комп'ютерної довідкової служби; послуги технічної підтримки, пов'язані з комп'ютерним устаткуванням, комп'ютерним програмним забезпеченням, комп'ютерними мережами та Інтернетом; послуги комп'ютерних мереж; он-лайн послуги з пошуку, видобування, індексування та упорядкування даних в електронних комунікаційних мережах і з підвищення продуктивності та функціонування таких мереж; інформаційні, консультаційні та дорадчі послуги, пов'язані з усіма вищезазначеними послугами, включаючи такі послуги, що надаються в режимі он-лайн або через Інтернет" (Кл.42).

4. 16 грудня 1999 року знак третьої сторони був зареєстрований як торговельна марка Співтовариства під номером 861 559.
5. 21 червня 2001 року заявник, Manpower Austria Temporärpersonal GmbH, який неодноразово змінював свою комерційну назву і на дату слухань став HUP Usługi Polska sp. z o.o., подав заяву про визнання реєстрації знака третьої сторони недійсною на підставі статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(b), (c), (d) і (g).
6. 5 грудня 2003 року Відділ з питань скасування рішень відхилив заяву про визнання її недійсною.
7. 5 лютого 2004 року заявник подав апеляцію проти рішення Відділу з питань скасування рішень.
8. Рішенням від 5 квітня 2005 року ("оскаржуване рішення"), про яке заявник був повідомлений 2 травня 2005 року, Четверта апеляційна палата Відомства відхилила апеляцію на тій підставі, що знак зацікавленої особи

був зареєстрований відповідно до статті 7(1)(b), (c), (d) та (g) Регламенту № 40/94 і що Відділ анулювання правильно відхилив заяву про визнання знака недійсним, подану заявником

ФОРМИ НЕОБХІДНОГО НАКАЗУ

9. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- скасувати рішення, яке оскаржується;
- зобов'язати ОНІМ сплатити витрати

10. ОНІМ стверджує, по суті, що Суд повинен

- відхилити заявку як неприйнятну, оскільки вона ґрунтується на статті 7(1)(c), (d) та (g) Регламенту № 40/94;
- відхилити заяву як необґрунтовану в іншій частині або повністю, якщо Суд визнає її прийнятною;
- зобов'язати заявника сплатити судові витрати.

11. Заявитель стверджує, що Суд повинен

- відхилити заявку;
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО

12. В обґрунтування свого позову заявник посилається на єдине положення, розділене на чотири частини, в яких йдеться про порушення статті 7(1)(b), (c), (d) і (g) Регламенту № 40/94.

Прийнятність частин єдиної заяви на підставі статті 7(1)(c), (d) та (g) Регламенту № 40/94

13. ОНІМ стверджує, що заява є неприйнятною, оскільки підстави для оскарження в Суді порушення статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(c), (d) та (g) не є достатньо обґрунтованими, щоб дозволити ОНІМ реалізувати своє право на захист. ОНІМ стверджує, що єдине пряме посилання заявника на оскаржуване рішення стосується скарги на підставі статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94.

ВИСНОВКИ СУДУ

14. Слід зазначити, що відповідно до статті 44(1) Регламенту Суду першої інстанції, який застосовується до інтелектуальної власності відповідно до статті 130(1) та статті 132(1) Регламенту, заява повинна містити стислий виклад вимог, на яких ґрунтується заявка. Згідно з прецедентним правом, цей виклад має бути достатньо чітким і точним, щоб відповідач міг підготувати свій захист, а Суд міг винести рішення за заявою, якщо це необхідно, без будь-якої додаткової інформації. Для того, щоб гарантувати правову визначеність та належне відправлення правосуддя, необхідно, щоб для того, щоб позов був прийнятним, основні правові та фактичні обставини, на які посилається заявник, були викладені, принаймні у стислій формі, послідовно та зрозуміло у самій заяві (Справа T-113/96 *Dubois et Fils* проти Ради та Комісії [1998] ECR II-125, п. 29); Справа T-195/00 *Travelex Global and Financial Services and Interpayment Services* проти Комісії [2003] ECR II-1677, п. 26; та справа T-247/01 *eCopy* проти OHIM (ECOPY) [2002] ECR II-5301, п. 15).

15. У цій справі, всупереч твердженням OHIM's, заява відповідає вимогам вищезазначених положень та прецедентного права.

16. Із заяви випливає, що заявник має намір оскаржити висновок Апеляційної палати про те, що знак третьої сторони був зареєстрований відповідно до статті 7(1)(b), (c), (d) та (g) Регламенту № 40/94, тобто визнання Апеляційною палатою його розрізняльної здатності, відсутності описового та загальноновживаного характеру, а також того факту, що він не є таким, що вводить в оману громадськість. Заявник прямо посилається в заяві на стверджуване порушення статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94, у поєднанні зі статтею 7(1)(b), (c), (d) і (g) цього Регламенту. Хоча виклад деталей на підтримку стверджуваного порушення статті 7(1)(c), (d) і (g) Регламенту № 40/94 є стислим, він є достатнім для того, щоб дозволити Суду визначити суттєві деталі, які становлять правову та фактичну основу позову.

17. Крім того, як OHIM, так і заявник відповіли на кожну з претензій заявника щодо різних положень 7(1)(b), (c), (d) і (g) Регламенту № 40/94.

18. З вищевикладеного випливає, що твердження OHIM про те, що заява є неприйнятною, оскільки вона ґрунтується на статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94, у поєднанні зі статтею 7(1)(c), (d) та (g) Регламенту, має бути відхиленою.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

19. Щодо першої частини єдиного обвинувачення, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що знак зацікавленої особи в цілому не володіє мінімальним ступенем розрізняльної здатності, необхідним для реєстрації. Через чіткість позначення знак не дозволяє розрізнити товари і послуги, які охороняються ним.

20 Заявник стверджує, що з практики Суду першої інстанції зрозуміло, що відсутність розрізняльної здатності не може бути наслідком відсутності фантазії або відсутності додаткового елемента оригінальності.

21. Заявник заперечує твердження Апеляційної палати (пункт 15 рішення, що оскаржується) про те, що знак зацікавленої особи має розрізняльну здатність завдяки поєднанню трьох елементів, а також тому, що він не є прямим описом товарів, які він охороняє. На думку заявника, у задоволенні заяви про визнання знака зацікавленої особи недійсним не можна було відмовити на підставі статті 51(1)(a) у поєднанні зі статтею 7(1)(c) Регламенту № 40/94, оскільки знак зацікавленої особи є описовим в цілому для всіх відповідних товарів і послуг. Отже, аргументація Апеляційної палати щодо статті 7(1)(b) цього Регламенту, на думку заявника, також має бути відхилена.

22. Що стосується другої частини, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що це положення запобігає тому, щоб зазначені в ньому знаки або позначення були зарезервовані лише за одним суб'єктом господарювання на підставі їхньої реєстрації як знаків. Таким чином, це положення переслідує мету, яка відповідає суспільним інтересам, а саме, щоб такі знаки або позначення могли вільно використовуватися всіма.

23. На думку заявника, описовий характер знака повинен оцінюватися з урахуванням того, як він сприймається аудиторією, на яку він безпосередньо спрямований. Заявник стверджує, що відповідна аудиторія складається з пересічних англомовних споживачів, які користуються інформаційними технологіями та цікавляться їх технічними аспектами. Крім того, ця публіка вважається достатньо добре поінформованою, а також достатньо спостережливою та обачною.

24. На думку заявника, для цілей застосування статті 7(1)(с) Регламенту № 40/94 необхідно лише розглянути, виходячи з відповідного значення знака зацікавленої сторони, чи існує, з точки зору цільової аудиторії, достатньо прямий і конкретний зв'язок між цим знаком і товарами, які він захищає.

25. Крім того, заявник стверджує, що для того, щоб торговельна марка, яка складається з неологізму або слова, утвореного шляхом комбінації елементів, вважалася описовою в розумінні статті 7(1)(с) Регламенту № 40/94, недостатньо, щоб кожен з її компонентів був визнаний описовим. Слово або неологізм повинно бути визнано описовим як таке.

26. Заявник також стверджує, що, згідно з прецедентним правом, корисним є аналіз відповідного терміну у контексті відповідних лексичних та граматичних правил.

27. Заявник зазначає, що знак "I.T.@MANPOWER" є комбінацією, що складається із загального терміну "manpower", літери "at" та "IT" як скорочення від "information technology", що є загальним англійським терміном для позначення обробки даних, телекомунікації та всіх питань, пов'язаних з ними. На думку заявника, для відповідних споживачів поєднання цих елементів не є чимось незвичайним. Символ "@" є загальновідомим символом адреси електронної пошти і означає "за адресою", тобто є посиланням на те, де можна знайти, отримати або запропонувати ім'я або термін, зазначений перед символом.

28. Заявник стверджує, що з наведеного вище зрозуміло, що термін I.T.@MANPOWER може слугувати, у контексті статті 7(1)(с) Регламенту № 40/94, для позначення характеристики товарів і послуг, які охороняються знаком зацікавленої особи.

29. Щодо третьої частини, в якій вказується про порушення статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що, оскільки всі елементи, що складають знак інтервента ("I.T.", "@" та "manpower"), стали загальноприйнятими в сучасній мові, а поєднання цих елементів не призводить до виникнення будь-якого "образного загального враження", що виходить за межі суми елементів, знак, що розглядається, був зареєстрований з порушенням цього положення.

30. Що стосується четвертої частини, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що через чітке

формулювання, яке він містить, знак I.T.@MANPOWER вводить в оману громадськість, якщо товари і послуги, які фактично пропонуються, не мають жодного відношення до "робочої сили в секторі інформаційних технологій".

31. ОНІМ, підтримане зацікавленою стороною, заперечує аргументи заявника.

ВИСНОВКИ СУДУ

32. Перш за все, слід зазначити, що кожна з підстав для відмови в реєстрації, перелічених у статті 7(1) Регламенту № 40/94, є незалежною від інших і вимагає окремого розгляду. Крім того, різні підстави для відмови повинні тлумачитися у розрізі загального інтересу, що лежить в основі кожної з них. Загальний інтерес, який береться до уваги при розгляді кожної з цих підстав для відмови, може або навіть повинен відображати різні міркування, залежно від підстави для відмови, про яку йдеться (див. рішення від 6 березня 2007 року у справі T-230/05 Golf USA проти ОНІМ (GOLF USA), не опубліковане в ЄСПЛ, п. 25, та наведену прецедентну практику).

33. Однак, існує явне дублювання підстав для відмови, викладених у статті 7(1)(b) - (d). Зокрема, з судової практики зрозуміло, що словесний знак, який описує характеристики товарів або послуг у розумінні статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, обов'язково позбавлений розрізняльної здатності щодо тих самих товарів або послуг у розумінні статті 7(1)(b) цього ж Регламенту. Однак знак може бути позбавлений розрізняльної здатності з інших причин, ніж його можливий описовий характер (див. справу T-190/05 Sherwin-Williams v ОНІМ (TWIST & POUR) [2007] ECR II-1911, п. 39 та наведену прецедентну практику).

34. Таким чином, у цій справі спочатку має бути розглянута друга частина єдиного клопотання про визнання вини, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94.

35. Стаття 7(1)(c) Регламенту № 40/94 відображає загальну зацікавленість у тому, щоб описові зазначення характеристик товарів або послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію, могли вільно використовуватися всіма. Це положення має на меті запобігти тому, щоб такі позначення не були зарезервовані лише за одним суб'єктом господарювання через те, що вони

були зареєстровані як торговельні марки, тоді як інші суб'єкти господарювання, включаючи, наприклад, його конкурентів, можуть захотіти описати свої товари, використовуючи саме ті терміни, які зареєстровані як торговельні марки (див. справу "Гольф США", пункт 32 вище, пункт 26 та наведену вище судову практику).

36. Для того, щоб знак, який складається з комбінації елементів, таких як знак зацікавленої особи, вважався описовим для цілей статті 7(1)(с) Регламенту № 40/94, недостатньо того, що кожен з його компонентів може бути визнаний описовим. Необхідно, щоб таким було визнано ціле, яке вони складають (див. з цього приводу об'єднані справи T-178/03 і T-179/03 CeWe Color проти OHIM (DigiFilm і DigiFilmMaker) [2005] ECR II-3105, п. 25).

37. Саме у виходячи з цих міркувань необхідно оцінювати аргументи заявника.

38. Що стосується відповідної громадськості у цій справі, Суд зазначає, що перелік відповідних товарів і послуг (див. пункт 3 вище) включає товари і послуги, призначені насамперед для кваліфікованих фахівців, а також товари і послуги, призначені для пересічних споживачів. Тому доречно вважати відповідною публікою всіх споживачів (див. з цього приводу справу T-234/01 Stihl v OHIM (Combination of orange and grey) [2003] ECR II-2867, п. 31, та наведену прецедентну практику).

39. Крім того, відповідно до статті 7(2) Регламенту № 40/94, належною аудиторією, щодо якої необхідно оцінювати абсолютні підстави для відмови, є англомовні споживачі, оскільки слово "робоча сила" походить з англійської мови, так само як і аббревіатура "IT".

40. Необхідно оцінити, чи існує для відповідної аудиторії достатньо прямий і конкретний зв'язок між знаком порушника та товарами і послугами, які він захищає (див. з цього приводу справу GOLF USA, п. 32 вище, п. 28 та наведену вище судову практику). У зв'язку з цим не має вирішального значення, чи є кожен з елементів, з яких складається знак порушника, а саме "it", "@" та "manpower", описовим як такий. Беручи до уваги прецедентне право, наведене в пункті 36 вище, знак в цілому повинен бути визнаний описовим для того, щоб мати абсолютну підставу для відмови, передбачену статтею 7(1)(с) Регламенту № 40/94, у його застосуванні.

41. На думку Апеляційної палати, комбінація трьох елементів, з яких складається знак заявника, не описує характеристики товарів і послуг, що охороняються цим знаком. Колегія Апеляційної палати стверджує, що, якщо припустити, що знак заявника дійсно сприймається як "інформаційні технології в Manpower", то це позначення не є достатньо чітким, щоб описати будь-яку з характеристик товарів і послуг, пов'язаних з послугами агентств з працевлаштування IT-персоналу (35 клас), не кажучи вже про більш загальний перелік товарів і послуг 9, 16, 38, 41 та 42 класів МКТП. Поєднання двох словесних елементів, які можуть вказувати на робочу силу для сектору інформаційних технологій через використання символу "@" ("at"), на думку Апеляційної палати, є розрізняльним, а не описовим позначенням. Знак заявника через символ "@" вказує на те, що суб'єкт господарювання під назвою "ТРУДОВІ РЕСУРСИ" надає послуги, пов'язані з інформаційними технологіями. Однак, на думку Апеляційної палати, його не можна розуміти як таке, що стосується саме робочої сили (трудоих ресурсів) у сфері інформаційних технологій (пункт 15 оскаржуваного рішення).

42. У цій справі заявник не надав жодних доказів, які б спростовували таку оцінку Апеляційної колегії.

43. Поєднання аббревіатури, символу та слова не є звичайним способом позначення товарів і послуг. Крім того, знак порушника, який складається з такої комбінації трьох різних елементів, не може, якщо розглядати його в цілому, вважатися відомим англійським висловом, що позначає відповідні товари чи послуги або вказує на одну з їхніх характеристик.

44. Більше того, навіть якщо деякі відповідні споживачі могли б сприйняти знак зацікавленої сторони як такий, що передає значення "інформаційні технології в Manpower", це означало б, що знак стосується суб'єкта господарювання під назвою Manpower, а отже, виконує основну функцію торговельної марки, яка полягає в тому, щоб забезпечити ідентифікацію комерційного походження. З іншого боку, навіть якщо деякі з відповідних споживачів могли б сприйняти цей знак як такий, що передає значення "інформаційні технології в робочій силі" – що, однак, вимагало б певного аналізу знака заявника – цей знак не може сприйматися як описове позначення відповідних товарів чи послуг або однієї з їхніх характеристик у повсякденній мові відповідної аудиторії. Послання, що передається знаком зацікавленої особи, не є достатньо чітким і прямим для того, щоб його можна було вважати описовим для відповідних товарів чи послуг.

45. З огляду на вищезазначене, колегія Апеляційної палати не помилилася, дійшовши висновку про відсутність необхідності анулювання знака на підставі статті 51(1) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(с) цього ж Регламенту.

46. Відповідно, друга частина позовних вимог заявника має бути відхилена.

47. По-друге, що стосується першої частини заяви, слід зазначити, що позначення, які потрапляють під дію статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94, вважаються такими, які не здатні виконувати основну функцію торговельної марки, яка полягає в ідентифікації комерційного походження товарів або послуг, таким чином дозволяючи споживачеві, який їх придбав, повторити досвід, якщо він виявиться позитивним, або уникнути його, якщо він виявиться негативним, при наступній покупці (див. справу T-128/01 DaimlerChrysler v OHIM (Grille) [2003] ECR II-701, п. 31 та наведену судову практику).

48. Крім того, Суд зазначає, що коли Апеляційна рада повністю підтверджує рішення нижчої інстанції, прийняте OHIM, це рішення разом з його обґрунтуванням є частиною контексту, в якому було прийнято рішення Апеляційної ради, який відомий сторонам і дозволяє Суду в повному обсязі здійснити свій судовий розгляд щодо того, чи була оцінка Апеляційної ради добре обґрунтованою (див. з цього приводу рішення від 21 листопада 2007 року у справі T-111/06 Wesergold Getränkeindustrie проти OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), не опубліковане в ЄСПЛ, п. 64).

49. У цій справі з пункту 17 оскаржуваного рішення зрозуміло, що колегія Апеляційної палати прийняла обґрунтування рішення Відділу анулювання щодо ймовірної відсутності розрізняльної здатності знака зацікавленої особи, які, таким чином, є невід'ємною частиною обґрунтування мотивів оскаржуваного рішення.

50. Таким чином, Апеляційна палата взяла до уваги той факт, що знак "I.T.@MANPOWER", взятий в комплексі, має принаймні певний ступінь розрізняльної здатності. Колегія дійшла висновку, що той факт, що елементи, які складають знак – "it", "@" та "manpower" – можуть не бути розрізняльними самі по собі, не є вирішальним, оскільки знак заявника, розглянутий в цілому, не підпадає під дію статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94. Навіть якби група літер "it" розглядалася як скорочення від "інформаційні технології", а "manpower" означало "робоча сила",

знак I.T.@MANPOWER в цілому мав би певний ступінь розрізняльної здатності завдяки своїй незвичайній структурі, що характеризується символом @ між літерами "t" і "m", а також тому, що значення знака I.T.@MANPOWER, як такого, було б надто туманним і нечітким. Колегія Апеляційної палати вирішила, що оскільки знак заявника в цілому має розрізняльну здатність, немає необхідності аналізувати, чи має елемент "manpower" розрізняльну здатність або чи набув він розрізняльної здатності внаслідок використання.

51. З огляду на цей аналіз, слід, по-перше, зазначити, що, всупереч твердженню заявника, Апеляційна рада провела окрему експертизу кожної з абсолютних підстав для відмови, викладених у статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 40/94, беручи до уваги загальний інтерес, що лежить в основі кожної з них, відповідно до прецедентного права, наведеного в пункті 32 вище.

52. По-друге, колегія Апеляційної палати не помилилася, зазначивши, що знак третьої сторони має мінімальний ступінь розрізняльної здатності (пункт 17 оскаржуваного рішення).

53. По-перше, слід зазначити, що поєднання трьох елементів "it", "@" та "manpower" у знаку зацікавленої сторони не можна вважати таким, який відповідає лінгвістичним правилам.

54. По-друге, це оригінальне та незвичне поєднання, зокрема, завдяки вставці символу "@" між словами "it" та "manpower". Словесне позначення, що складається з аббревіатури, символу та слова, не є поширеним. У зв'язку з цим слід додати, що наявність елементу образності у знаку заявника, якщо розглядати його в цілому, є аспектом, який слід брати до уваги при аналізі розрізняльної здатності у контексті статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94 (див. з цього приводу справу C-329/02 P SAT.1 проти OHIM [2004] ECR I-8317, пп. 35 і 37).

55. Слід додати, що оскільки заявник посилається на описовий характер позначення зацікавленої сторони для того, щоб зробити висновки щодо нібито відсутності розрізняльної здатності цього знака, його вимога має бути відхилена як необґрунтована, оскільки в контексті аналізу другої частини заперечення заявника було зроблено висновок, що колегія Апеляційної палати не помилилася, встановивши, що знак зацікавленої сторони не є описовим.

56. З усього вищевикладеного слідує, що перша частина позовних вимог заявника має бути відхилена.

57. По-третє, що стосується третьої частини заперечення, стаття 7(1)(d) Регламенту № 40/94 повинна тлумачитися як така, що перешкоджає реєстрації торговельної марки лише тоді, коли знаки або позначення, з яких складається знак, стали bona fide торговельній практиці для позначення товарів і послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію цієї марки. Відповідно, чи є знак загальноновживаним, можна оцінити, по-перше, з огляду на товари і послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, навіть якщо положення, про яке йдеться, не містить прямого посилання на ці товари і послуги, і, по-друге, на основі сприйняття знака цільовою аудиторією (див. рішення у справі T-322/03 Telefon & Buch проти OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) [2006] ECR II-835, п. 49, та наведену прецедентну практику).

58. У цій справі колегія Апеляційної палати вважає, що знак зацікавленої сторони не повинен бути анульований відповідно до статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(d) цього Регламенту. На думку Апеляційної палати, стандарт, що застосовується відповідно до статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94, полягає не в тому, чи став кожен окремий елемент комбінованого позначення як такий загальноприйнятим у сучасній мові або добросовісній та усталеній практиці торгівлі. Колегія Апеляційної палати зазначає, що, згідно з усталеною судовою практикою, хоча формулювання статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, схоже, відноситься до знаків і позначень, з яких складається торговельна марка, оцінюватися з точки зору сприйняття цільовим споживачем повинна вся торговельна марка в цілому. Таке тлумачення, на думку Апеляційної палати, є обґрунтованим для статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94 з тих самих причин, що й для статті 7(1)(c). Апеляційна палата зазначила, що оскільки заявник не стверджував, що весь знак інтервента став загальноприйнятим у сучасній мові або в добросовісній та сформованій торговельній практиці, і не було жодних ознак цього, ця підстава для анулювання реєстрації повинна бути відхилена.

59. У третій частині своїх позовних вимог заявник стверджує, що всі елементи, які складають знак зацікавленої сторони, стали загальноновживаними в сучасній мові, причому без жодного обґрунтування своєї вимоги. Оскільки комбінація цих елементів, на думку заявника, не створює "образного загального враження", яке б виходило за межі

сукупності елементів, знак зацікавленої повинен бути анульований відповідно до статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94.

60. У зв'язку з цим Суд зазначає, що заявник не стверджує, що знак зацікавленої сторони став загальноприйнятим в цілому.

61. Як правомірно встановила колегія Апеляційної палати, при оцінці абсолютної підстави для відмови в реєстрації, викладеної в статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94, необхідно брати до уваги весь знак в цілому, а не лише окремі елементи, що його складають.

62. Необхідність проведення експертизи позначень в цілому для цілей застосування абсолютних підстав для відмови в реєстрації, викладених у статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 40/94 (див., з цього приводу, SAT.1 v OHIM, параграф 54 вище, абзац 28, та DigiFilm і DigiFilmMaker, параграф 36 вище, абзац 25, відповідно) можна також перенести на цю справу в частині застосування статті 7(1)(d), формулювання якої співставне з формулюванням статті 7(1)(c) (див. з цього приводу WEISSE SEITEN, параграф 57 вище, абзац 55 та наступні).

63. Оскільки заявник не надав доказів, які б дозволили Суду встановити, що Апеляційна палата помилилася у своїй оцінці того, що знак зацікавленої сторони, розглянутий загалом, не став загальноприйнятим, третя частина позовних вимог має бути відхилена.

64. По-четверте, що стосується четвертої позовних вимог, то відповідно до прецедентного права, пов'язаного зі статтею 3(1)(g) Директиви Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок (ОJ 1989 L 40, с. 1), формулювання якої є ідентичним до формулювання статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94. 1), формулювання якої ідентичне формулюванню статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94, обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий (див. справу C-259/04 Emanuel [2006] ECR I-3089, п. 47 та наведені прецеденти).

65. У цій справі колегія Апеляційної палати у пункті 18 оскаржуваного рішення встановила, що знак зацікавленої сторони не є оманливим і тому не підлягає скасуванню відповідно до статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту.

На думку Апеляційної палати, стаття 7(1)(g) Регламенту № 40/94 передбачає достатньо конкретне позначення потенційних характеристик товарів і послуг, на які поширюється дія торговельної марки. Лише в тому випадку, якщо цільовий споживач буде змушений повірити, що товари і послуги мають певні характеристики, яких вони насправді не мають, він буде введений в оману торговельною маркою. Колегія Апеляційної палати зазначила, що, оскільки вона вже встановила, що повідомлення, передане знаком зацікавленої сторони, було недостатньо чітким для позначення будь-яких чітких характеристик заявлених товарів і послуг, це повідомлення не може вважатися оманливим.

66. Твердження заявника про те, що через чітке повідомлення, яке він містить, знак зацікавленої сторони вводитиме в оману громадськість, якщо товари і послуги, які фактично пропонуються, не матимуть жодного відношення до "робочої сили в секторі інформаційних технологій", не може скасувати висновок колегії Апеляційної палати.

67. Заявник не зазначає, якою саме характеристикою відповідних товарів і послуг, що передається знаком інтервента, вони насправді не володіють. Всупереч твердженню заявника, як зазначено в пункті 44 вище, знак зацікавленої сторони не передає чіткого повідомлення щодо товарів і послуг, про які йдеться, або їхніх характеристик, але, щонайбільше, натякає на них.

68. Зокрема, знак зацікавленої особи не можна розуміти як еквівалент "робочої сили в секторі інформаційних технологій". Хоча воно може певною мірою нагадувати про щось, пов'язане з інформаційними технологіями та робочою силою, воно не є достатньо конкретним позначенням, щоб спричинити фактичне введення в оману або достатньо серйозний ризик введення в оману споживача.

69. Крім того, споживачі в будь-якому випадку можуть безпосередньо оцінити, обираючи відповідні товари чи послуги, чи пов'язані вони з інформаційними технологіями або з робочою силою. Таким чином, вони не є, як правило, характеристиками, які можуть бути пов'язані з серйозним ризиком обману.

70. З усього вищевикладеного слідує, що четверта частина позовних вимог заявника, а отже, і єдине клопотання по суті, має бути відхилене, і, відповідно, позов має бути залишений без задоволення у повному обсязі.

ВИТРАТИ

71. Відповідно до пункту 2 статті 87 Регламенту Суду, сторона, яка програла справу, повинна сплатити витрати, якщо вона вимагала їх у своїх клопотаннях проти сторони, яка виграла справу. Оскільки заявник програв справу, а OHIM та інтерв'юер подали клопотання про відшкодування витрат, заявник повинен бути зобов'язаний сплатити ці витрати.

ЗА ТАКИХ ПІДСТАВ, СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (П'ЯТА ПАЛАТА) ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відмовити у задоволенні позову;
2. Зобов'язати HUP Usługi Polska sp. z o.o. сплатити витрати.

Vilaras Dehousse Šváby

Винесено у відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 24 вересня 2008 року.

E. Coulon M. Vilaras

Секретар: Президент

> > > > > > > > > >

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-327/16
ВІД 27 ЧЕРВНЯ 2017
ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG
ПРОТИ
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (EUIPO)

^
^
^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДРУГА ПАЛАТА)

27 ЧЕРВНЯ 2017 (*)

(Торговельна марка ЄС - Процедура визнання недійсності - Словесна марка ЄС ANTICO CASALE - Абсолютні підстави для відмови - Стаття 52(1)(a) Регламенту (ЄС) № 207/2009 - Стаття 7(1)(b), (c) і (g) та Стаття 52(1)(a) Регламенту № 207/2009)

У СПРАВІ T-327/16,

**ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG, РОЗТАШОВАНИЙ В ЕССЕНІ, НІМЕЧЧИНА,
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ АДВОКАТАМИ N. LÜTZENRATH, U. RADEMACHER, C.
FÜRSEN AND N. BERTRAM**

ПРОТИ

**ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВІДОМСТВО З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (EUIPO),
ПРЕДАСТАВЛЕНЕ АГЕНТОМ M. RAJH,**

інша сторона провадження в Апеляційній палаті EUIPO, заявник у
Загальному суді, а саме
Fratelli Polli, SpA, розташована в Мілані (Італія)б прдесталена адвокатами

ПОЗОВ проти рішення Четвертої апеляційної палати EUIPO від 13 квітня
2016 року (Справа R 1337/2015-2) у справі про недійсність між Aldi Einkauf та
Fratelli Polli,

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДРУГА ПАЛАТА)

у складі М. Prek, Голови, F. Schalin (Доповідача) та М. J. Costeira, Судді
Секретар: X. Lopez Bancalari,
беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду 24 червня 2016 року
беручи до уваги відповідь EUIPO подану до Секретаріату Суду 21 жовтня
2016 року
беручи до уваги відповідь заявника, подану до Секретаріату Суду 25
жовтня 2016 року
після слухання 5 травня 2017 року,
постановляє: **ВІДХИЛИТИ ПОЗОВ**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 29 грудня 2011 року заявник, компанія Fratelli Polli, SpA, подала заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 2009 L 78, с. 1).

2. Знак, на який подано заявку на реєстрацію, є словесним знаком ANTICO CASALE.

3. Товари і послуги, для яких подається заявка на реєстрацію, належать до класів 29, 30 і 35 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають для кожного з цих класів наведеному нижче опису:

- М'ясо, риба, птиця та дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі та приготовані фрукти, овочі та плоди; желе, джеми, варення; яйця; молоко, сир, масло, йогурт та інші молочні продукти; харчові олії та жири
- Кава, чай, какао та їх замітники; рис, макаронні вироби та локшина; тапіока і саго; борошно та зернові продукти; хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби; шоколад; морозиво, сорбети та інші харчові льоди; цукор, мед, патока; дріжджі, пекарські порошки; сіль, присмаки, прянощі, трави законсервовані; оцет, соуси та інші приправи; лід (заморожена вода)
- Кл.35: "Оптова та роздрібна торгівля для інших осіб, у т.ч. через Інтернет і за допомогою поштових замовлень м'ясом, рибою, м'ясом птиці та дичини, м'ясними екстрактами, фруктами та консервованими овочами, замороженими, сушеними та вареними овочами, желе, джемами, фруктовими соусами, яйцями, молоком та молочними продуктами, харчовими оліями та жирами, кавою, чаєм, какао, цукром, рисом, тапіокою, саго, замітники кави, борошно та вироби з нього, хліб, хлібці, тістечка та кондитерські вироби, морозиво, мед, патока, дріжджі, розпушувачі, сіль, гірчиця, оцет, соуси (приправи), прянощі, лід, зерно,

сільськогосподарські продукти, продукти садівництва та лісового господарства і зерно, включені до класу 31, свіжі фрукти та овочі; маркетинг".

4. 7 червня 2014 року заявлене позначення було зареєстровано як торговельну марку ЄС під номером 10531432 щодо товарів і послуг, зазначених у пункті 3 вище.

5. 24 вересня 2014 року заявник Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, подала заяву про визнання оспорюваного знака недійсним відповідно до статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(b), (c) та (g) цього Регламенту.

6. 26 червня 2015 року Відділ з питань анулювання повністю відхилив заяву про визнання недійсною.

7. 8 липня 2015 року, заявник подав апеляцію до EUIPO проти рішення Відділу з питань анулювання.

8. Рішенням від 13 квітня 2016 року ("оскаржуване рішення") Друга Апеляційна палата EUIPO мала рацію, відхиливши подану заявником заяву про визнання недійсності. Отже, згідно з позицією Апеляційної палати:

- знак, що є предметом спору, не буде сприйматися відповідною італомовною аудиторією ні як географічна назва, що вказує на походження товарів і послуг, ні як опис однієї з їхніх характеристик з такою точністю, щоб його можна було вважати описовим для цих товарів і послуг у контексті статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009;
- оскільки заявник обґрунтовує своє твердження про відсутність розрізняльної здатності знака на описовим характером знака, – оскільки заявник обґрунтовує своє твердження про відсутність розрізняльної здатності знака на описовій природі знака, такий аргумент не може вважатися обґрунтованим, а використання терміну "casale" в інших знаках не може свідчити про відсутність розрізняльної здатності знака в контексті статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009.
- оспорюване позначення не може вводити в оману громадськість у контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, оскільки не містить чіткої вказівки на характеристики товарів і послуг, що однозначно суперечить фактичному змісту переліку товарів, які охороняються.

ПОЗОВНІ ВИМОГИ

9. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення;
- зобов'язати EUIPO сплатити витрати.

10. EUIPO та заявник стверджують, що Суд повинен:

- відхилити позов;
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО

11. Обґрунтовуючи свій позов заявник подає три клопотання, в яких стверджує, відповідно, про порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(b); порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(c); та порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

12. Апеляційна палата відхилила подану скаргу на підставі, по-перше, підстави для відмови, викладеної в статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, по-друге, підстави для відмови, викладеної в статті 7(1)(b) Регламенту і, по-третє, підстави для відмови, викладеної в статті 7(1)(g) Регламенту. За даних обставин, Суд вважає доречно розглядати скарги в тому ж порядку, що й Апеляційна палата.

Друге клопотання про порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(c) цього ж Регламенту

13. Заявник стверджує, по суті, що Апеляційна палата помилилася, дійшовши в оскаржуваному рішенні висновку, що оспорюване позначення не є описовим.

14. EUIPO, за підтримки заявника, оспорує це твердження.

15. Відповідно до статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, торговельна марка ЄС може бути визнана недійсною, зокрема, за заявою до EUIPO, якщо вона була зареєстрована всупереч положенням статті 7 цього Регламенту.

16. Стаття 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 передбачає, що "торговельні марки, які складаються виключно зі знаків або позначень, які можуть слугувати в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, вартості, географічного походження або часу виробництва товару чи надання послуги, або інших характеристик товару чи послуги" не підлягають реєстрації.

17. Стаття 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 переслідує мету, яка відповідає суспільним інтересам і вимагає, щоб знаки або позначення, які можуть слугувати в торгівлі для позначення характеристик товарів або послуг, для яких подається заявка на реєстрацію, могли вільно використовуватися всіма. Це положення, відповідно, запобігає тому, щоб такі позначення та вказівки були закріплені лише за одним суб'єктом господарювання, оскільки вони були зареєстровані як торговельні марки (див. рішення від 21 січня 2015 року, *Grundig Multimedia v EUIPO (GentleCare)*, T-188/14, не опубліковане, EU:T:2015:34, п. 18, та наведену судову практику).

18. Звідси можна зробити висновок, що для того, щоб знак потрапив під заборону, викладену в статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, повинен існувати достатньо прямий і конкретний зв'язок між знаком і відповідними товарами чи послугами, щоб належна громадськість могла відразу, без подальших роздумів, сприйняти опис товарів чи послуг або одну з їхніх характеристик (див. рішення від 21 січня 2015 року у справі *GentleCare*, T-188/14, не опубліковане, EU: T:2015:34, п. 19 та наведену судову практику).

19. Відповідно, описовий характер знака повинен оцінюватися, по-перше, шляхом порівняння з товарами або послугами, щодо яких подається заявка на реєстрацію, і, по-друге, шляхом порівняння зі сприйняттям відповідної громадськості (рішення від 30 вересня 2015 року, *Ecolab USA проти OHIM (GREASECUTTER)*, T-610/13, не опубліковане, EU:T:2015:737, п. 19).

20. Саме з огляду на ці міркування необхідно оцінювати аргументи заявника.

21. Стосовно належної громадськості слід зазначити, що товари, про які йдеться в класах 29 і 30 (див. пункт 3 вище), купуються щодня всіма типами споживачів із середнім рівнем уваги. Стосовно послуг 35 класу – вони призначені як для широкого загалу, так і для споживачів зі сфери бізнесу, рівень уваги яких може бути вищим за середній, про що колегія Апеляційної палати зазначила у пункті 19 оскаржуваного рішення.

Крім того, оскільки оспорюване позначення складається з італійських слів "antico" та "casale", колегія Апеляційної палати мала повне право зазначити в пункті 20 оскаржуваного рішення, що оцінка його описового характеру має здійснюватися з урахуванням італомовної аудиторії, що, до того ж, не оспорюється заявником.

22. Таким чином, оспорюване позначення складається зі слів "antico" та "casale". Значення італійського слова "antico", а саме "старий" або "минулий", ніхто не оспорював.

23. Що стосується слова "casale", то заявник тлумачить його, по суті, як "фермерський будинок", тоді як інтерв'юер тлумачить його як "село". У пункті 23 оскаржуваного рішення Апеляційна палата, спираючись на цитату з італійського словника Treccani, зазначила, що "casale" означає: "група з декількох будинків у сільській місцевості, розташованих на певній території і призначених для певних потреб". Згідно зі словником, це слово зазвичай використовується як складова частина топоніма. Це також означає "сільська будівля, ізольована в сільській місцевості". Апеляційна палата зазначила, що слово "casale" у значенні "село", як правило, доповнюється додатковою назвою. Однак, незважаючи на те, що оспорюване позначення не супроводжується назвою, яка б вказувала на географічне розташування, Апеляційна палата не виключила можливості того, що частина відповідної аудиторії може сприймати слово "casale" як "село".

24. У пункті 30 оскаржуваного рішення колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що не можна обґрунтовувати заявлений описовий характер оспорюваного позначення тим фактом, що воно сприйматиметься як географічна назва. Аналогічно, у пунктах 36 та 37 оскаржуваного рішення колегія Апеляційної палати зазначила, що знак, про який йдеться, може викликати у споживачів певні асоціації, але, не існує достатньо прямого та конкретного зв'язку між знаком та товарами і послугами, про які йде мова

25. Заявник стверджує, що заявлене позначення складається із зазначення, яке може слугувати в торгівлі для позначення (географічного) походження або особливих властивостей товарів і послуг, на які воно нанесене.

26. На думку заявника, місце, на яке може вказувати вираз "antico casale", не має значення, оскільки він не стосується конкретної географічної назви. Значна частина належної громадськості сприймала б вивіску ANTICO CASALE як "старий фермерський будинок" або "старе село".

Заявник не заперечує, що існує багато "старих фермерських будинків" та "старих сіл". На її думку, незаперечним є той факт, що продукти харчування часто продаються безпосередньо в старих селах або на фермах. Відповідно, вираз "antico casale" стосується місця походження або торгової точки. З цього заявник робить висновок, що знак "ANTICO CASALE" щодо товарів і послуг, про які йдеться, інформує відповідну аудиторію про одну з істотних характеристик цих товарів і послуг, а саме про те, де вони є в наявності, і, де це доречно, про те, що продукція вирощується, а тварин доглядають історично прийнятим чином.

27. Як зазначає колегія Апеляційної палати, знак, який є предметом спору, не може сприйматися як географічна назва, відома відповідному класу осіб як позначення місця. Аналогічно, знак, про який йде мова, не може вважатися таким, що вказує на походження товару в більш широкому сенсі, оскільки його значення є надто розпливчастим. Як правильно зазначила колегія Апеляційної палати у пунктах 35 та 36 оскаржуваного рішення, споживачі не уявляють собі конкретного походження товару, коли зустрічають вираз "старий фермерський будинок", який безпосередньо не описує конкретну характеристику або якість товару чи послуги, про які йдеться, а в кращому випадку натякає на певні характеристики товару, які будуть варіюватися залежно від індивідуальних особливостей споживачів. Відповідно, не існує достатньо прямого та конкретного зв'язку між значенням знака та товарами і послугами, на які він поширюється, щоб можна було вважати, що він є чітким та однозначним описом цих товарів і послуг, або однієї з їхніх характеристик чи їхньої якості.

28. Більше того, малоімовірно, що належна громадськість одразу уявить, що товари чи послуги походять зі старої ферми або що товари, які продаються під знаком, що розглядається, вирощувалися так, як вони вирощувалися історично, оскільки для сприйняття товарів як таких потрібні додаткові зусилля. З усталеної судової практики зрозуміло, що стаття 7(1) (с) Регламенту № 207/2009 не застосовується до тих термінів, які мають лише рекомендаційний або натяковий характер щодо певних характеристик товарів (рішення від 31 січня 2001 року, Taurus-Fil v OHIM (Cine Action), T-135/99, EU:T:2001:30, пункт 29).

29. Крім того, колегія Апеляційної палати також правильно зазначила в пункті 38 оскаржуваного рішення, що перелік зареєстрованих товарів включає велику кількість товарів, які не є типовими сільськогосподарськими товарами, такими як "м'ясні екстракти", "морозиво", "розпушувачі", "сіль" або "лід".

30. З огляду на вищевикладене, колегія Апеляційної палати не помилилася, встановивши в пункті 41 оскаржуваного рішення, що словесне позначення "ANTICO CASALE" не є описовим, а тому немає необхідності анулювати знак на підставі статті 51(1) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1) (с) цього ж Регламенту.

31. За даних обставин дане клопотання має бути відхилене.

Перше клопотання стосується порушення статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009

32. На думку заявника, знак "ANTICO CASALE" не має розрізняльної здатності відносно заявлених товарів і послуг через його значення.

33. Відповідно до усталеної судової практики, знаки, зазначені в статті 7(1) (b) Регламенту № 207/2009, є такими, що вважаються нездатними виконувати основну функцію торговельної марки, а саме ідентифікувати комерційне походження відповідних товарів або послуг, таким чином надаючи можливість споживачеві, який придбав товари чи послуги, позначені цим знаком, вирішити, чи придбати їх знову, якщо його досвід був позитивним, або не робити цього, якщо він був негативним (рішення від 3 липня 2003 року у справах Best Buy Concepts проти OHIM (BEST BUY), T-122/01, EU: T:2003:183, параграф 20; від 21 січня 2011 року, BSH v OHIM (виконавча редакція), T-310/08, не опублікована, EU:T:2011: 16, параграф 23, та від 23 січня 2014 року, Novartis v OHIM (CARE TO CARE), T-68/13, не опублікований, EU:T:2014:29, параграф 12).

34. Розрізняльна здатність повинна оцінюватися, по-перше, з огляду на товари чи послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, і, по-друге, з огляду на сприйняття відповідної громадськості (див. рішення від 21 січня 2010 року, Audi v OHIM , C-398/08 P, EU:C:2010:29, п. 34, та наведену прецедентну практику).

35. З судової практики зрозуміло, що мінімальний ступінь розрізняльної здатності є достатнім для того, щоб вважати неприйнятною абсолютну підставу для відмови, викладену в статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009 (рішення від 27 лютого 2002 року, Eurocool Logistik проти OHIM (EUROCOOL), T-34/00, EU: T:2002:41, параграф 39, та від 23 січня 2014 року, CARE TO CARE, T-68/13, не опублікований, EU:T:2014:29, параграф 12).

36. Заявник стверджує, що немає жодних доказів того, що громадськість може сприймати словесне позначення ANTICO CASALE, що означає "старе село" або "старий фермерський будинок", як вказівку на походження товарів і послуг (у широкому розумінні, продуктів харчування), про які йдеться.

37. У цій справі зрозуміло, що заявник стверджував перед Апеляційною палатою, що, оскільки оспорюване позначення є описовим для відповідних товарів і послуг, воно також не має розрізняльної здатності. У пункті 54 оскаржуваного рішення колегія Апеляційної палати постановила, що цей аргумент має бути відхилений з огляду на те, що оспорюване позначення не було визнано повністю описовим. У пункті 55 оскаржуваного рішення Апеляційна палата відхилила аргумент заявника про те, що товари, які продаються в старому сільському будинку, або послуги, які надаються в старому сільському будинку, мають "вагому репутацію" порівняно з промисловими товарами, беручи до уваги вищу якість цих товарів. У зв'язку з цим Апеляційна палата зазначила, що, хоча можна погодитися з тим, що таке походження може вказувати на якість товарів і послуг, заявник не надав жодних доказів того, що громадськість одразу встановить такий зв'язок між "вагомою репутацією" та конкретними товарами і послугами, про які йдеться, і що це твердження не може вважатися правильним без додаткових пояснень чи доказів.

38. У зв'язку з цим достатньо зазначити, що відповідно до статті 76(1) Регламенту № 207/2009 при розгляді абсолютних підстав для відмови експерти EUIPO та, в разі апеляції, Апеляційні ради EUIPO зобов'язані дослідити факти за власною ініціативою, щоб визначити, чи підпадає знак, для якого подається заявка на реєстрацію, під одну з підстав для відмови в реєстрації, викладених у статті 7 цього регламенту. З цього можна зробити висновок, що компетентні органи EUIPO можуть бути зобов'язані ґрунтувати свої рішення на фактах, які не були висунуті заявником. EUIPO має за власною ініціативою дослідити відповідні факти, які можуть призвести до застосування абсолютної підстави для відмови.

39. Однак у провадженні про недійсність від EUIPO не можна вимагати повторного проведення експертизи за власною ініціативою, яку проводив експерт щодо відповідних фактів, оскільки це може призвести до застосування абсолютних підстав для відмови. З положень статей 52 і 55 Регламенту № 207/2009 випливає, що торговельна марка ЄС вважається дійсною доти, доки вона не буде визнана недійсною Європейським

патентним відомством за результатами процедури визнання недійсності. Тому на нього поширюється презумпція правомірності, що є логічним наслідком перевірки, проведеної EUIPO при розгляді заявки на реєстрацію.

40. В силу презумпції правомірності зобов'язання EUIPO, згідно зі статтею 76(1) Регламенту № 207/2009, перевіряти за власною ініціативою відповідні факти, які можуть призвести до застосування абсолютних підстав для відмови, обмежується експертизою заявки на торговельну марку ЄС, яку проводять його експерти, а в разі апеляції – Апеляційні палати, під час процедури реєстрації цієї марки. У справах про визнання недійсності, оскільки зареєстрована торговельна марка ЄС вважається дійсною, особа, яка подала заяву про визнання її недійсною, повинна надати EUIPO конкретні факти, які ставлять під сумнів дійсність цієї торговельної марки (рішення від 13 вересня 2013 року, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt* проти OHIM – *Castel Frères (CASTEL)*, T-320/10, EU: T:2013:424, параграфи 26-28).

41. У цій справі, однак, очевидно, що заявник не надав таких конкретних доказів.

42. В рамках цього клопотання заявник також стверджує, що споживачі не будуть вважати, що харчові продукти, які продаються під знаком "ANTICO CASALE", походять від конкретного комерційного походження або виробника, а будуть вважати, що товари та послуги, про які йдеться, продаються в традиційних сільських громадах у звичайних сільських місцях шляхом прямого продажу або призначені для безпосереднього споживання. 42 В рамках цього клопотання заявник також стверджує, що споживачі не будуть вважати, що харчові продукти, які продаються під знаком "ANTICO CASALE", походять від конкретного комерційного походження або виробника, а будуть вважати, що товари та послуги, про які йдеться, продаються в традиційних сільських громадах у звичайних сільських місцях шляхом прямого продажу або призначені для безпосереднього споживання. Нарешті, на думку заявника, вислів "antico casale", що перекладається як "старий фермерський будинок" або "старе село", просто описує звичайну торгову точку.

43. Достатньо зазначити, що навіть якщо прямий продаж продуктів харчування може відбуватися в сільських будинках, факт залишається фактом: продаж товарів зазвичай відбувається в продуктових магазинах, супермаркетах та інших подібних місцях, і що товари, як правило,

не споживаються в одному місці. Відповідно, твердження про те, що громадськість, побачивши знак ANTICO CASALE на продуктах харчування, одразу подумає, що це товари, які продаються на фермерських ринках, не може вважатися слухним.

44. Щодо твердження, що вираз "antico casale" сприйматиметься як хвалебне висловлювання з огляду на те, що він передає певну вишуканість або ексклюзивність, достатньо зазначити, що той факт, що знак може мати хвалебний відтінок, не обов'язково позбавляє його розрізняльної здатності (рішення від 12 липня 2012 року, Smart Technologies ULC проти OHIM, C-311/11 P, EU: C:2012:460, п. 33).

45. За даних обставин дане клопотання має бути відхилене.

Третє клопотання про порушення статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009

46. Посилаючись на третє клопотання, заявник стверджує, що знак, про який йде мова, було зареєстровано з порушенням статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, оскільки він вводить в оману громадськість щодо характеру, якості або географічного походження товарів і послуг, на які він поширюється. Словесний знак ANTICO CASALE дає зрозуміти цільовій аудиторії, що марковані таким чином товари продаються в "старому фермерському будинку" або що такий "старий фермерський будинок" є місцем реалізації. Крім того, оспорюване позначення створює у споживачів враження, що товари виробляються та продаються з використанням "історичних методів вирощування" або "історичних традицій тваринництва". За словами заявника, сьогодні ці методи вже не використовуються.

47. EUIPO та заявник заперечують ці твердження.

48 Відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 52(1)(a), торговельні марки, "які мають такий характер, що можуть ввести в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів", які розглядаються, не підлягають реєстрації або мають бути визнані недійсними.

49. У зв'язку з цим Апеляційна палата у пунктах 61-63 оскаржуваного рішення встановила, що знак, про який ідеться, не може вводити в оману громадськість, оскільки громадськість або італійський споживач не сприйматиме "antico casale" як вказівку на географічне походження товарів і послуг, про які йдеться, або сприйматиме його лише як похвальне висловлювання.

50. Ця оцінка не може бути спотворена похибкою.

51. Як зазначає EUIPO, усталеною є прецедентна практика, згідно з якою, якщо знак не передає достатньо конкретного та чіткого повідомлення щодо охоронюваних товарів і послуг або їхніх характеристик, але, щонайбільше, натякає на них, не може бути омани щодо цих товарів і послуг (рішення від 24 вересня 2008 року, *Hup Usługi Polska v OHIM – Manpower* (I. T.@MANPOWER), T-248/05, не опубліковане, EU:T:2008:396, пункти 67 і 68).

52. У контексті вищевикладеного, третє клопотання має бути відхилене і, як наслідок, позов має бути відхилений у повному обсязі.

ВИТРАТИ

53. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка програла справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо вони були заявлені в позовних заявах сторони, яка виграла справу.

54. Оскільки клопотання заявника виявились безуспішними, його необхідно зобов'язати сплатити витрати відповідно до форм постанов, про які просили EUIPO та сторона, яка подала заяву.

НА ЦИХ ПІДСТАВАХ, РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДРУГА ПАЛАТА)

1. Відхилити позов.

2. Зобов'язати Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG понести витрати.

Prek Schalin Costeira

Винесено на відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 27 червня 2017 року.

E. Coulon M. Prek

Секретар: Голова



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-659/14
ВІД 18 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ
(INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E
DO PORTO, IP
ПРОТИ
OFFICE FOR HARMONISATION IN THE
INTERNAL MARKET (TRADE MARKS
AND DESIGNS) (OHIM))



РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

18 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ (*)

(Торговельна марка Співтовариства - Провадження у справах про недійсність - Словесне позначення Співтовариства PORT CHARLOTTE - Попередні зазначення походження "porto" та "port" - Підстави для недійсності - Стаття 52(1)(a), Стаття 53(1)(c) та (2)(d) Регламенту (ЄС) № 207/2009 - Стаття 7(1)(c) та (g) та (2) Регламенту № 207/2009 - Стаття 8(4) Регламенту № 207/2009 - Стаття 118m(2) Регламенту (ЄС) № 491/2009)

У СПРАВІ T-659/14,

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, IP, ЗАСНОВАНИЙ У ПЕСО-ДЕ-РЕГУА (ПОРТУГАЛІЯ), ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЮРИСТОМ P. SOUSA E SILVA, ПРОТИ

ВІДОМСТВО З ГАРМОНІЗАЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ) (OHIM), В ОСОБІ Ó. MONDÉJAR ORTUÑO, ЯКА ДІЄ В ЯКОСТІ АГЕНТА,

інша сторона провадження в Апеляційній раді OHIM, заявник у Суді загальної юрисдикції, а саме

Bruichladdich Distillery Co. Ltd, яке знаходиться в Аргайлі (Великобританія), в особі S. Harvard Duclos, адвоката

ПОЗОВ проти рішення Четвертої апеляційної колегії OHIM (Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) від 8 липня 2014 року (справа R 946/2013-4), що стосується провадження про недійсність між Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP та Bruichladdich Distillery Co. Ltd,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ЧЕТВЕРТА ПАЛАТА),

у складі: М. Prek, Голови, суддів I. Labucka та V. Kreuschitz (доповідач)
Секретар: E. Coulon

беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду 15 вересня 2014 року, беручи до уваги відповідь OHIM Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки), подану до Секретаріату Суду 17 грудня 2014 року, беручи до уваги відповідь заявника,

подану до Секретаріату Суду 17 грудня 2014 року беручи до уваги відповідь заявника, подану до Секретаріату Суду 17 грудня 2014 року беручи до уваги той факт, що протягом одного місяця з моменту повідомлення про закриття письмового провадження від сторін не надійшло жодної заяви про проведення засідання, а тому, на підставі висновку судді-доповідача, вирішив прийняти рішення про розгляд справи без проведення усного провадження відповідно до статті 135а Регламенту Суду загальної юрисдикції від 2 травня 1991 р. постановляє

РІШЕННЯ СУДУ

Передумови виникнення спору

1. 27 жовтня 2006 року підприємство "Bruichladdich Distillery Co. Ltd, подало заявку на реєстрацію торговельної марки Співтовариства до Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) (зараз EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Співтовариства (ОJ 1994 L 11, с. 1), зі змінами та доповненнями (замінений Регламентом Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства (ОJ 2009 L 78, с. 1)).
2. На реєстрацію в якості знака подано словесне позначення PORT CHARLOTTE ("оспорюване позначення").
3. Товари, щодо яких подано заявку на реєстрацію, належать до 33 класу Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають наступному опису: "Алкогільні напої".
4. Оспорювана торговельна марка була зареєстрована 18 жовтня 2007 року за № 5 421 474 та опублікована у Бюлетені торговельних марок Співтовариства № 60/2007 від 29 жовтня 2007 року.
5. 7 квітня 2011 року заявник, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, подав до Відомства заяву про визнання оспорюваного знака недійсним відповідно до статті 53(1)(с) у сукупності зі статтею 8(4), статтею 53(2)(d) та статтею 52(1)(а) у сукупності зі статтею 7(1)(с) та (g) Регламенту № 207/2009, оскільки цей знак позначає товари, зазначені в пункті 3 вище.

6. У відповідь на заяву про визнання знака недійсним обмежив перелік товарів, щодо яких було зареєстровано оспорюване позначення, товарами, які відповідають наступному опису: "Віскі".

7. На підтримку своєї заяви про визнання реєстрації недійсною заявник посилався на географічним місцем походження "porto" та "port", які, як він стверджував, (а) охоронялися в усіх державах-членах ЄС кількома положеннями португальського законодавства та статтею 118m(2) Регламенту Ради (ЄС) № 491/2009 від 25 травня 2009 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1234/2007 про створення спільної організації сільськогосподарських ринків та про особливі положення щодо певних сільськогосподарських продуктів (Регламент про спільну організацію сільськогосподарських ринків) ("Регламент про спільну організацію сільськогосподарських ринків") (ОВ 2009 р., с. 1), та (б) були зареєстровані у Франції у рамках Лісабонської угоди, переглянутої та зміненої ("Лісабонська угода"), та були зареєстровані 1), та (б) були зареєстровані та захищені відповідно до Лісабонської угоди про охорону найменувань місць походження та їх міжнародну реєстрацію від 31 жовтня 1958 року, переглянутої та доповненої ("Лісабонська угода"), у Франції, Італії, Кіпрі, Угорщині, Португалії та Словаччині.

8. Рішенням від 30 квітня 2013 року Відділ з питань анулювання рішень відхилив заяву про визнання недійсною.

9. 22 травня 2013 року заявник подав повідомлення про апеляцію до ОНІМ відповідно до статей 58-64 Регламенту № 207/2009 на рішення Відділу з питань анулювання.

10. Рішенням від 8 липня 2014 року ("оскаржуване рішення") Четверта апеляційна колегія ОНІМ відхилила апеляцію.

11. По-перше, Апеляційна палата відхилила позицію щодо порушення статті 53(1)(с) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 8(4), по суті, на тій підставі, що охорона географічних зазначень походження вин регулюється виключно Регламентом № 491/2009 і, отже, належить до виключної компетенції Європейського Союзу. Навіть якби це було правдою, що охорона відповідно до цього Регламенту визначалася національним законодавством, охорона географічних зазначень обмежувалася тими, що перелічені в "Переліку якісних вин, вироблених у визначених регіонах" ("Перелік якісних вин psr"), опублікованому відповідно до статті 54(4)

Регламенту Ради (ЄС) № 1493/1999 від 17 травня 1999 року про спільну організацію ринку вина (ОJ 1999 L 179, с. 1). Більше того, стаття 118m(2) Регламенту № 491/2009 захищала терміни "porto" та "port" як географічні зазначення лише на підставі того, що вони є еквівалентними терміну "oporto" (пункти 14-18 оскаржуваного рішення).

12. Крім того, Апеляційна палата встановила, що ці географічні зазначення охороняються лише для вин, а отже, для товарів, які не є ні ідентичними, ні порівнянними з продуктом під назвою "віскі", а саме спиртним напоєм з іншим зовнішнім виглядом та вмістом алкоголю, який не може відповідати специфікації вина в розумінні статті 118m(2)(a)(i) Регламенту № 491/2009. Оскільки заявник покладался на репутацію цих зазначень походження в розумінні статті 118m(2)(a)(ii) цього Регламенту, колегія Апеляційної палати встановила, що оспорюване позначення не "використовує" і не "викликає" географічні зазначення "porto" або "port", а тому немає необхідності встановлювати, чи мають вони репутацію. Існувало лише одне місто, відоме як Порто – португальською мовою Oporto – хоча існувала велика кількість міст з назвами, що містили елементи "porto" або "port", наприклад, Порто Аллегре або Порт-Луї. Також не вдалося встановити зв'язок між знаком "PORT CHARLOTTE", два елементи якого позначають гавань, названу на честь особи на ім'я Шарлотта, географічне місце або місто, розташоване на морському узбережжі, та географічними зазначеннями "porto" або "порт". Португальський споживач знав би, що "географічним терміном насправді є "Oporto" або "Porto", а "Port" є лише його скороченою формою, яка використовується на етикетках вин для позначення типу вина, що охороняється цим географічним зазначенням" (пункти 19-26 оскаржуваного рішення).

13. Колегія Апеляційної палати відхилила аргумент заявника про те, що охорона відповідно до статті 118m(2) Регламенту № 491/2009 повинна поширюватися на будь-яке позначення, "що включає" термін "портвейн". Також не було "нагадування" про портвейн у розумінні статті 118m(2)(b) цього Регламенту, оскільки віскі є іншим продуктом, і ніщо в оспорюваному позначенні не містило потенційно оманливого або такого, що може ввести в оману, твердження. Тому, на думку Апеляційної палати, апеляція була безпідставною відповідно до положень законодавства ЄС, що захищає географічне походження вин, і не було необхідності оцінювати, чи має оспорюване позначення репутацію (пункти 27-29 оскаржуваного рішення).

14. По-друге, Апеляційна палата відхилила аргумент щодо порушення статті 53(2)(d) Регламенту № 207/2009 на підставі заявлених найменувань місць походження товарів "porto" та "port", зареєстрованих у Всесвітній організації інтелектуальної власності (BOIB) 18 березня 1983 року за № 682 відповідно до Лісабонської угоди. Ця реєстрація охороняла лише термін "porto", який не є частиною оспорюваного знака і не охороняється в Португалії (пункти 31-33 оспорюваного рішення).

15. По-третє, Апеляційна палата відхилила аргументи щодо порушення статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 спільно з статтею 7(1)(c) та (g) Регламенту. По-перше, оспорюване позначення не може одночасно вказувати на місце - існуюче чи вигадане - під назвою "Port Charlotte" та на "місто Опорто (Порту)". Апеляційна палата зауважила, що заявник послався на абсолютну підставу для відмови згідно зі статтею 7(1)(c) цього регламенту "тільки в апеляційному порядку" і не обґрунтував твердження про те, що місце або місто під назвою Порт-Шарлотт відоме пересічному споживачеві. Таким чином, заявник не посилався на порушення цього положення під час "процедури скасування" і не мав права посилається на цю підставу у своїй апеляційній скарзі (пункти 35-38 оскаржуваного рішення). По-друге, оспорюване позначення не вводило в оману громадськість щодо географічного походження товарів, на які воно поширюється, у контексті статті 7(1)(g) цього Регламенту. Колегія Апеляційної палати зазначила, що термін "порт" не позначає географічний регіон, а оспорюване позначення не асоціюється з регіоном, в якому виробляються товари заявника. Введення в оману було б менш ймовірним, оскільки споживач легко розпізнає, що віскі є продуктом з іншими характеристиками, ніж у продукції заявника (пункт 34 оскаржуваного рішення).

ПОЗОВНІ ВИМОГИ

16. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення;
- змінити оскаржуване рішення визнавши оспорюване позначення недійсним;
- зобов'язати Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) сплатити витрати, в тому числі ті, що були понесені в ОНІМ та Апеляційній палаті.

17. Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) та заявник стверджують, що Суд повинен:

- відхилити позов;
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО

Короткий зміст клопотань про анулювання

18. В обґрунтування позову заявник посиляється на одне твердження щодо факту та п'ять тверджень щодо права.

19. У своєму першому пункті заявник заперечує твердження, зроблене в оскаржуваному рішенні, про те, що португальська назва міста Порту - Oporto, а не Porto.

20. У своєму другому запереченні заявник скаржиться на те, що Апеляційна палата не взяла до уваги той факт, що терміни "porto" і "port" охороняються португальським законодавством як назви місць походження товарів і є географічними зазначеннями в контексті, *inter alia*, статті 118m(2) Регламенту № 491/2009.

21. У своєму третьому запереченні заявник скаржиться на те, що Апеляційна палата помилилася, вирішивши, що охорона зазначень походження вин регулюється виключно Регламентом № 491/2009, а не національним законодавством.

22. У своєму четвертому запереченні заявник стверджує, що оскаржуване рішення порушує статтю 53(1)(с) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 8(4) Регламенту, оскільки найменування місць походження товарів "porto" та "port" надають їхньому власникові, відповідно до португальського законодавства та законодавства ЄС, право забороняти використання наступної торговельної марки.

23. У своєму п'ятому твердженні заявник посиляється на порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(g) Регламенту.

24. У своєму шостому твердженні заявник стверджує, що відбулося порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(с) Регламенту.

25. Суд вважає, що необхідно оцінювати разом перше, друге і третє клопотання, які накладаються одна на одну.

Перше, друге та третє заперечення, що ґрунтуються на помилці щодо назви Oporto, на тому, що терміни "porto" та "порт" охороняються як географічні зазначення як такі, а не як "еквівалентні терміни", а також на тому, що охорона зазначень походження вин регулюється не лише Регламентом № 491/2009, а й національним законодавством.

26. У своєму першому клопотанні, стверджуючи про помилку щодо факту, заявник оскаржує – з кількома доказами на підтвердження – пункти 18, 23 та 26 оскаржуваного рішення, оскільки в них, по суті, йдеться про те, що назва міста, яке дало назву зазначенню походження товару "porto", – це Oporto. Стверджується, що ця назва використовується лише носіями англійської та іспанської мов для позначення міста Порту, яке, як відомо, є його португальською назвою. Ця фактична помилка спонукала Апеляційну палату до помилкових висновків, оскаржуваних у наступних скаргах заявника, і повинна бути змінена.

27. У своєму другому клопотанні заявник стверджує, що фактична помилка Апеляційної палати призвела до неправильного висновку про те, що терміни "porto" та "port" охороняються як географічні зазначення лише на підставі того, що вони є еквівалентними терміну "oporto" (див. пункти 14, 17 та 18 оскаржуваного рішення). Заявник зазначає, що стаття 1(2) Decreto-Lei № 166/86 de 26 de Junho de 1986 (Португальський декрет-закон № 166/86 від 26 червня 1986 року) передбачає, зокрема, наступне: "підтверджуються як найменування географічного зазначення, ... позначення "Vinho do Porto", "Vin de Porto", "Port Wine", "Porto", "Port" (або їх еквіваленти іншими мовами), які можуть використовуватися у зв'язку з виноробною продукцією лише для лікерного вина, яке за традицією, що склалася з цією назвою, виробляється в окресленому регіоні Дору ...". У будь-якому випадку, 1 серпня 2009 року, то є, до початку інвалідність процедур перед ОНІМ, список якісних вин PSR було замінено електронним реєстром, зазначеним в статті 118н Регламенту № 491/2009, відомим як E-Vacchus («база даних E-Vacchus»). Відповідний запис у базі даних E-Vacchus щодо географічного зазначення "porto" стосується еквівалентних виразів і термінів "oporto", "vinho do porto", "vin de porto", "port", "port wine", "portwein", "portvin" і "portwijn" та посилається на відповідне португальське законодавство, включаючи Decreto-Lei № 166/86, який був замінений Decreto-Lei № 173/2009 de 3 de Agosto de 2009 (португальський декрет-закон № 173/2009 від 3 серпня 2009 року).

Заявник стверджує, що охорона Співтовариством назв вин, встановлена Регламентом № 1493/1999, ґрунтується на назвах, визначених національним законодавством згідно з відповідними положеннями цього Регламенту, так що навіть помилкова публікація захищеного найменування походження в переліку якісних вин *psr* не завдає шкоди. Отже, терміни "porto" і "port" охороняються не тільки як "еквівалентні", але, навпаки, користуються охороною як найменування місця походження відповідно до чинного португальського законодавства і, отже, є географічними зазначеннями в розумінні, зокрема, статті 118m(2) Регламенту № 491/2009.

28. У своєму третьому клопотанні заявник оспорує пункти 14 та 15 оскаржуваного рішення, згідно з якими, по суті, охорона зазначень походження вин регулюється виключно Регламентом № 491/2009 і належить до виключної компетенції Європейського Союзу. Застосовуючи такий підхід, Апеляційна палата незаконно проігнорувала чинне португальське законодавство та судову практику, а також не виконала свій обов'язок щодо наведення мотивів. Незважаючи на прецедентне право, згідно з яким метою Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 від 20 березня 2006 року про охорону географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (ОJ 2006 L 93, с. 12) є забезпечення єдиної та вичерпної системи охорони таких зазначень, цей Регламент не поширюється на продукцію виноробної галузі та алкогольні напої (другий підпункт статті 1(1) зазначеного Регламенту). Таким чином, єдина та вичерпна система охорони, передбачена Регламентом № 510/2006, не перешкоджає застосуванню системи охорони географічних назв, яка виходить за межі сфери його дії, що підтверджується підготовчим робочим документом Європейської Комісії щодо Зеленої книги про якість сільськогосподарської продукції від жовтня 2008 року та "Керівними принципами для опозиції - Права за статтею 8(4)" Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки)(ОНІМ). З цього заявник робить висновок, що охорона зазначень походження вин регулюється не лише Регламентом № 491/2009, а й національним законодавством, і що Суд повинен взяти до уваги відповідні положення португальського законодавства при встановленні того, чи надає кваліфіковане зазначення походження товару "porto" або "port" його власнику право забороняти використання наступної торговельної марки.

29. На думку Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) та заявника, той факт, що Апеляційна палата помилково вказала, що португальська назва міста, про яке йде мова, – Oporto, а не Porto, або помилково послалася на список якісних вин psr, в якому "oporto" зазначено як захищене географічне зазначення, а не на базу даних E-Vacchus, в якій "porto" зазначено як захищене географічне зазначення, не впливає на законність оскаржуваного рішення. Колегія Апеляційної палати спиралася не лише на географічне зазначення "porto" або "oporto", а й брала до уваги еквівалентний термін "порт" (див. пункт 22 оскаржуваного рішення), і її висновки не були б суттєво іншими, якби вона прямо вказала, що термін "порт" сам по собі є охоронюваним географічним зазначенням, а не еквівалентним йому терміном.

30. Щодо другого та третього клопотань, Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ), підтриманий заявником, стверджує, що Регламент № 491/2009, який застосовується до цієї справи, є єдиним матеріальним правом, яке визначає охорону, надану зазначенню походження товару "porto". Система охорони зазначень походження та географічних зазначень для вин подібна до передбаченої Регламентом № 510/2006. Судова практика визнала, що система охорони, передбачена останнім, є "вичерпною за своєю природою", і цей висновок може бути застосований з урахуванням відповідних змін до системи охорони зазначень походження та географічних зазначень, передбаченої Регламентом № 491/2009. Відповідно, зазначається, що в даному випадку обсяг охорони зазначення походження товару "porto", існування якого дійсно визнається португальським законодавством, регулюється виключно Регламентом № 491/2009.

31. Перш за все, очевидно, як визнають Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) та заявник, що Апеляційна палата явно помилилася, по-перше, встановивши, що термін "oporto" є португальською назвою портового міста Порту, розташованого на півночі Португалії, і, по-друге, посилаючись на запис цього терміну як захищеного географічного зазначення у переліку якісних вин psr (див. пункти 17 та 18 оскаржуваного рішення), а не на відповідний запис, що включає "Porto", у базі даних E-Vacchus. Не заперечується те, що португальська назва цього міста – Порту, і що база даних, яка містить цей запис, замінила список якісних вин вкр ще до подання заяви про визнання його недійсним.

32. Однак, всупереч твердженням заявника, з цих помилок не випливає, що Апеляційна палата порушила відповідні чинні положення про охорону зазначень походження або захищених географічних зазначень (див. пункти 34-42 нижче). Таким чином, без шкоди для оцінки другої-шостої скарг, ця помилка сама по собі не є достатньою підставою для скасування оскаржуваного рішення (див. пункт 51 нижче).

33. Крім того, у другій та третій заявах заявник стверджує, що Апеляційна палата помилилася, не застосувавши при оцінці умов подання заявки, зазначених у статті 53(1)(с) та статті 8(4) Регламенту № 207/2009, відповідні норми португальського законодавства, застосовані португальськими судами та органами влади, на тій підставі, що обсяг охорони, наданої кваліфікованому зазначенню походження товару "porto" або "port", визначався лише положеннями Регламенту № 491/2009.

34. У цьому контексті слід зазначити, що сторони не заперечують, що терміни "porto" або "портвейн" користуються захистом як зазначення походження товару або географічне зазначення як за португальським законодавством, так і за Регламентом № 491/2009, що Апеляційна палата по суті визнала у пунктах 17 та 18 оскаржуваного рішення, незважаючи на те, що помилково послалася на термін "oport" та на список якісних вин вкр. Більше того, оцінка Палати не обмежувалася останнім терміном, а охоплювала також терміни "porto" та "порт" (див., зокрема, пункти 22, 24, 26-28, 31, 32 та 34 оскаржуваного рішення).

35. Крім того, слід зазначити, що в пункті 14 оскаржуваного рішення Апеляційна палата зазначила, хоч і неточно, але по суті, що навіть якщо "охорона" відповідно до Регламенту № 491/2009 визначається національним законодавством, "охорона" зазначень походження товару або географічних зазначень підпадає виключно під дію цього Регламенту і, таким чином, належить до виключної компетенції Європейського Союзу. У цій справі цей висновок призвів до того, що Апеляційна палата обмежила свій розгляд застосуванням відповідних норм права ЄС і не взяла до уваги положення португальського законодавства, витлумачені в рішеннях португальських судів та органів влади, на які заявник посилався і які він надав під час двох проваджень у Відомстві з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM).

36. Для того, щоб оцінити правомірність цих аргументів, Суд вважає за доцільне, перш за все, дослідити точний обсяг охорони, що надається зазначенням походження товару та географічним зазначенням відповідно до Регламенту № 491/2009 – питання, яке по суті відповідає змісту другого твердження. По-друге, необхідно буде з'ясувати, чи є цей захист вичерпним, чи, виходячи за рамки цього положення, Апеляційна палата все ж таки була зобов'язана, згідно зі статтею 53(1)(с), спільно з статтею 8(4) та статтею 53(2)(d) Регламенту № 207/2009, застосувати відповідні норми португальського права – питання, яке, власне, збігається з предметом третього клопотання.

Обсяг захисту, наданий безпосередньо Регламентом № 491/2009

37. Що стосується обсягу захисту, наданого безпосередньо Регламентом № 491/2009, то зі статті 118s(1) зрозуміло, що назви вин, які охороняються, зокрема, відповідно до статей 51 і 54 Регламенту № 1493/1999, "автоматично охороняються відповідно до цього Регламенту" і що "Комісія вносить їх до реєстру, передбаченого статтею 118n ... Регламенту [№ 491/2009]", а саме в базу даних E-Vacchus. Як було встановлено в усталеній судовій практиці, з природного характеру захисту назв вин, які вже охороняються відповідно до Регламенту № 1493/1999, впливає, що запис у базі даних E-Vacchus не є необхідним для того, щоб ці назви вин могли користуватися захистом в Європейському Союзі, оскільки такий запис є лише наслідком автоматичного переходу попередньої охорони від одного нормативно-правового режиму до іншого, а не умовою такої охорони (див. з цього приводу рішення від 8 листопада 2012 року у справі Hungary v Commission, T-194/10, EU: T:2012:587, п. 21, підтверджене рішенням від 13 лютого 2014 року у справі Hungary v Commission, C-31/13 P, ECR, EU:C:2014:70, п. 58). Однак, як стверджує Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ), у цій справі Апеляційна рада правильно виходила з того, що цей "автоматичний" захист, хоча і ґрунтується безпосередньо на відповідному національному законодавстві, не обов'язково означає, що ОНІМ зобов'язане, згідно з Регламентом № 491/2009, дотримуватися положень цього законодавства або встановлених ним умов захисту. Дійсно, вирази " захищені зазначення походження" та "захищені географічні зазначення", які використовуються у статті 118m(1) та (2) Регламенту № 491/2009, просто повторюють вирази, які використовуються у статті 118n цього Регламенту, яка стосується лише зазначень походження та географічних зазначень, перелічених у базі даних E-Vacchus, у тому числі тих, які походять з національного законодавства, але не передбачають застосування умов захисту, встановлених відповідними нормами цього законодавства.

38. Навпаки, відповідно до принципів і системи єдиної нормативної бази спільної аграрної політики (пункт 1 преамбули Регламенту № 491/2009; див. також, з цього приводу та за аналогією з Регламентом № 510/2006, рішення від 8 вересня 2009 року у справі Budějovický Budvar, C-478/07, ECR, EU:C:2009:521, п. 107 і далі), умови та порядок застосування захисту визначаються виключно статтею 118m(1)(b) Регламенту № 491/2009, що стосується сфери застосування Регламенту № 510/2006.), що стосується сфери застосування Регламенту № 491/2009, то точні умови та обсяг такого захисту викладені виключно в статтях 118m(1) та (2) цього Регламенту.

39. Ця стаття передбачає, зокрема, наступне:

1. Захищені зазначення походження та захищені географічні зазначення можуть використовуватися будь-яким виробником, який реалізовує вино, виготовлене згідно з належними технічними характеристиками продукту.

2. Захищені зазначення походження товару та захищені географічні зазначення можуть використовуватися будь-яким виробником, який реалізовує вино, виготовлене згідно з належними технічними характеристиками продукту.

(a) будь-яке пряме або непряме комерційне використання захищеного імені:

(i) подібними товарами, які не відповідають характеристикам захищеного найменування; або

(ii) якщо таке використання експлуатує репутацію зазначення походження товару або географічного зазначення;

(b) будь-яке неправомірне використання, імітація або посилення, навіть якщо вказано справжнє походження товару чи послуги або якщо захищена назва перекладена чи супроводжується такими виразами, як "стиль", "тип", "метод", "як вироблено в", "як", "аромат", "подібний" або аналогічними виразами;

...

(d) будь-яка інша діяльність, що може ввести споживача в оману щодо справжнього походження продукту".

40. У цій справі не заперечується, що географічне зазначення "porto" або "port" користуються охороною на підставі Decreto-Lei № 173/2009 та Decreto-Lei № 212/2004 de 23 de Agosto de 2004 (Португальський декрет-закон № 212/2004 від 23 серпня 2004 року), та Кодексу інтелектуальної власності Португалії, що призвело до їх внесення спочатку до переліку якісних вин вкр, а згодом до бази даних E-Vacchus (див. останнє речення статті 118s(l) у сукупності зі статтею 118n Регламенту № 491/2009). Відповідно до статті 54(2)(a) Регламенту Ради (ЄС) № 1493/1999, якісні вина вкр охоплювали "якісні лікерні вина, вироблені в певних регіонах", далі – "якісні лікерні вина psr", які відповідають визначенню лікерного вина", щодо яких, згідно зі статтею 54(4) цього Регламенту, держави-члени повинні були надіслати Комісії перелік визнаних якісних вин psr із зазначенням для кожного з цих якісних вин psr деталей національних положень, що регулюють виробництво та виготовлення цих якісних вин psr. Таким чином, з метою застосування статті 118m(2) Постанови Ради ЄС № 491/2009, Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) повинно було взяти до уваги той факт, що ці зазначення походження охороняються національним законодавством, що Апеляційна палата фактично і зробила у цій справі (див. пункти 17 та 18 оскаржуваного рішення). Більше того, ця оцінка не піддається сумніву через аргумент щодо співіснування систем захисту на національному рівні та на рівні ЄС, який заявник наводить, зокрема, з певних підготовчих документів Комісії (див. пункт 28 вище), оскільки ці документи не стосуються ні обсягу, ні точних умов такого захисту.

41. Отже, слід зробити висновок, що, з огляду на сферу застосування Постанови Ради ЄС № 491/2009, стаття 118m(1) і (2) регулює в однаковий і винятковий спосіб як дозвіл, так і обмеження, і навіть заборону комерційного використання захищених зазначень походження товару та захищених географічних зазначень відповідно до права ЄС, тому в цьому конкретному контексті Апеляційній палаті не було необхідності застосовувати умови охорони, спеціально встановлені відповідними нормами португальського законодавства, які були підставою для внесення назв місць походження "porto" або "port" до бази даних "E-Vacchus".

42. Отже, оскільки заявник стверджує у другому клопотанні, що Апеляційна палата не взяла до уваги той факт, що терміни "porto" і "port" є найменуваннями місць походження товарів, захищеними португальським законодавством, для цілей статті 118m(2) Регламенту № 491/2009, це клопотання не може бути задоволено.

43. Тим не менш, цей висновок не стосується питання - порушеного, зокрема, у третьому твердженні - про те, чи може захист, передбачений статтею 118m(1) і (2) Регламенту № 491/2009, бути доповнений іншою системою захисту відповідно до права ЄС, яка, зі свого боку, включає захист, заснований на нормах національного законодавства.

Обсяг захисту, наданого статтею 53(1)(c), у сукупності зі статтею 8(4) та статтею 53(2) Регламенту № 207/2009

44. Що стосується нібито вичерпного характеру захисту, наданого статтею 118m(1) і (2) Постанови Ради ЄС № 491/2009, визнаного Апеляційною радою і на який посилається Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), очевидно, що ні положення Регламенту № 491/2009, ні положення Регламенту № 207/2009 не стверджують, що захист, передбачений першим з них, повинен тлумачитися як вичерпний у тому сенсі, що цей захист не може бути доповнений, за межами його конкретного обсягу, іншою системою захисту. Навпаки, з чіткого формулювання статті 53(1)(c) Регламенту № 207/2009, у комплексі зі статтею 8(4), а також зі статті 53(2)(d) цього Регламенту випливає, що підстави для недійсності можуть ґрунтуватися, окремо або в сукупності, на більш ранніх правах "відповідно до законодавства [ЄС] або національного законодавства, що регулює [їх] захист". Звідси випливає, що охорона, яка надається (захищеним) зазначенням походження товару та географічним зазначенням згідно з Регламентом № 491/2009, за умови, що вони є "ранніми правами" у розумінні вищезазначених положень Регламенту № 207/2009, може бути доповнена відповідним національним законодавством, що надає додатковий захист.

45. Судова практика вже визнала, що з формулювання статті 8(4), яка застосовується відповідно до статті 53(1)(c), та статті 53(2) Регламенту № 207/2009, можна зробити висновок, що необхідно чітко розрізняти дві ситуації, залежно від того, чи захищається більш раннє право відповідно до законодавства ЄС "або" відповідно до національного законодавства (див., з цього приводу, рішення від 5 липня 2011 року у справі Edwin v OHIM, C-263/09 P, ECR, EU: C:2011:452, параграф 48, та 7 травня 2013 року в macros consult v OHIM - MIP Metro (makro), T-579/10, ECR, EU:T:2013:232, параграфи 57 і 60). Крім того, хоча заявник, який подає заяву про визнання реєстрації недійсною, несе тягар доведення того, що він має право, відповідно до застосовного національного законодавства, претендувати на більш раннє право, що вимагає від нього надання не тільки відомостей, які свідчать про те, що він відповідає необхідним умовам згідно з цим національним

законодавством, але й відомостей, що визначають зміст і обсяг цього права, для того, щоб використання торговельної марки Співтовариства було заборонено на підставі такого права, але й відомості, що визначають зміст та обсяг цього права, при цьому факт залишається незмінним: уповноважені органи Відомства з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) повинні спочатку оцінити вагомість та обсяг цих відомостей (див. з цього приводу рішення у справі *Edwin v OHIM*, згадане вище, EU: C:2011:452, пункти 49-51, та *makro*, згадане вище, EU:T:2013:232, пункти 59, 60 та 62).

46. Більше того, згідно зі статтею 53(1)(с) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 8(4), якщо існує позначення, відмінне від знака, можна отримати декларацію про те, що торговельна марка Співтовариства є недійсною, якщо це позначення відповідає всім чотирьом умовам: знак повинен використовуватися в процесі торгівлі; він повинен мати більше, ніж просто місцеве значення; право на цей знак повинно бути набуто відповідно до законодавства держави-члена, в якій знак використовувався до дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки Співтовариства; знак повинен надавати його власнику право забороняти використання пізніших торговельних марок. Хоча перші дві умови, а саме ті, що стосуються використання, а не лише місцевого значення знака, на який посилаються, слідує з самого формулювання статті 8(4) Регламенту № 207/2009 і тому повинні тлумачитися у світлі права ЄС, з фрази "де і в тій мірі, в якій це передбачено законодавством держави-члена, що регулює цей знак" слідує, що інші дві умови, викладені далі у статті 8(4)(а) і (b) Регламенту № 207/2009, є умовами, викладеними у Регламенті, і повинні оцінюватися у світлі законодавства ЄС, що дві інші умови, викладені далі в статті 8(4)(а) і (b) Регламенту № 207/2009, становлять умови, встановлені регламентом, які повинні оцінюватися у світлі критеріїв, встановлених законодавством, що регулює знак, на який посилаються (див. з цього приводу рішення у справі *makro*, цитоване в пункті 45 вище, EU: T:2013:232, пп. 54-56 та наведену судову практику).

47. Питання про те, якою мірою знак, що охороняється в державі-члені, надає право забороняти використання пізніших за датою подання торговельних марок, має розглядатися у контексті відповідного національного законодавства. У зв'язку з цим необхідно враховувати, зокрема, національне законодавство, на яке спираються, і судові рішення, винесені у відповідній державі-члені. На цій підставі опонент повинен довести, що знак, про який йде мова, підпадає під дію законодавства держави-члена, на яке він посилається, і що воно дозволяє заборонити

використання наступного знака (рішення від 29 березня 2011 року у справі *Anheuser-Busch v Budějovický Budvar*, C-96/09 P, ECR, EU: C:2011:189, пункт 190; 10 липня 2014 року у справі *Peek & Cloppenburg проти OHIM*, C-325/13 P та C-326/13 P, ЄС: C:2014:2059, параграф 47; 18 квітня 2013 в *Peek & Cloppenburg v OHIM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)*, T-507/11, EU: T:2013:198, пункти 20 і 21; і 10 лютого 2015 року в *Infocit проти OHIM – DIN (DINKOOL)*, T-85/14, EU:T:2015:82, пункт 63).

48. У цій справі з наданих Суду документів очевидно, що як під час провадження в Відомстві з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), так і під час цього провадження заявник неодноразово посилався на відповідні норми португальського законодавства, що регулюють охорону назв місць походження товарів "porto" та "port", а також на практику прийняття рішень португальськими судами та органами влади з цього приводу. Крім того, ані Апеляційна палата, ані Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) не стверджували, що заявник не виконав покладений на нього обов'язок доведення у цьому питанні. За таких обставин, беручи до уваги свій обов'язок дослідити факти за власною ініціативою відповідно до статті 76(1) Регламенту № 207/2009 та свій обов'язок проявляти належну обачливість (див. з цього приводу рішення від 15 липня 2011 року у справі *Zino Davidoff v OHIM – Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)*, T-108/08, ECR, EU:T:2011: 391, п. 19 та наведені прецеденти), Апеляційна палата не мала права відхиляти ці докази та не застосовувати відповідне португальське законодавство на тій підставі, що охорона цих зазначень походження товару або географічних зазначень підпадає виключно під дію Регламенту ЄС № 491/2009 та є виключною компетенцією Європейського Союзу (п. 14 оскаржуваного рішення).

49. Таким чином, підхід Апеляційної палати ґрунтується на очевидному неправильному тлумаченні змісту статті 53(1)(с) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 8(4) та статтею 53(2)(d) цього ж Регламенту, що ставить правомірність оскаржуваного рішення під питання.

50. Таким чином, третя позовна вимога має бути задоволене, і немає необхідності виносити рішення щодо аргументів сторін на підставі Регламенту № 510/2006, який не може бути застосований до цієї справи.

51. З іншого боку, з огляду на неефективний характер аргументу, висунутого заявником на підтримку першої вимоги – що Апеляційна палата дійшла помилкового висновку, що терміни "porto" і "port" охороняються лише як терміни, еквівалентні слову "oporto" – для того, щоб показати, що оскаржуване рішення було незаконним (див. пункт 34 вище), перша вимога має бути відхилена.

52. Зрештою, з причин, викладених у пунктах 37-42 вище, друге клопотання також має бути відхилене.

53. Однак Суд вважає за необхідне розглянути четверте, п'яте та шосте клопотання.

Четверте клопотання, яке стосується порушення статті 53(1)(с) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 8(4) Регламенту

КОРОТКИЙ ВИКЛАД АРГУМЕНТІВ СТОРІН

54. У цій заяві заявник, по-перше, скаржиться на те, що Апеляційна палата неправомірно відхилила подані ним докази того, що оспорюване позначення порушує відповідні положення португальського законодавства, яке захищає назву місця походження товару "porto" або "port", на тій підставі, що скарги на основі статті 8(4) Регламенту № 207/2009 повинні були бути визнаними недопустимими доказами *in limine*. По-друге, при цьому Апеляційна палата неправильно витлумачила обсяг охорони, що надається цьому кваліфікованому зазначенню походження товару відповідно до цих положень. По-третє, заявник стверджує, що оскаржуване рішення є несумісним з попередньою практикою прийняття рішень Відомством з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) у справах щодо портвейну. По-четверте, навіть якщо португальське законодавство не надає заявнику права забороняти використання оспорюваного позначення, така заборона слідує зі статті 118m(2)(a)(i) Регламенту № 491/2009, оскільки віскі є продуктом, який можна порівняти з міцним вином, таким як портвейн. Крім того, навіть якщо товари, про які йде мова, не є "співставними", це положення забороняє оспорюваному знаку використовувати репутацію найменування місця походження товару "porto" або "port". Крім того, стаття 118m(2)(b) Регламенту № 491/2009 захищає заявника від використання оскаржуваного знака, оскільки слово "порт" передбачає "наслідування або [згадування]" найменування місця походження "porto" або "port".

Заявник стверджує, що, зважаючи на добре відомий характер цього зазначення походження, пересічний споживач, побачивши вираз "charlotte портвейн" на пляшці з алкогольним напоєм, буде переконаний, що цей напій має відношення до портвейну або, принаймні, замислиться над тим, чи є він таким, що включає в себе згадку про це кваліфіковане зазначення походження товару.

55. Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), підтриманий заявником, стверджує, що Апеляційна палата мала повне право встановити, що оспорюваний знак не підпадає під жодну з ситуацій, зазначених у статті 118m(2)(a) - (c) Регламенту № 491/2009, і що, отже, це заперечення повинно бути відхилено.

НАЛЕЖНА ГРОМАДСЬКІСТЬ

56. Перш за все, слід зазначити, що в оскаржуваному рішенні Апеляційна палата взяла до уваги, принаймні частково і непрямо, сприйняття середньостатистичного португальського споживача (див. пункт 26 оскаржуваного рішення). Ця оцінка оскаржується заявником та представником заявника, які стверджують, що в даному випадку слід посилатися на середньостатистичного споживача в Європейському Союзі.

57. Враховуючи, що портвейн і віскі є товарами масового споживання, які продаються в усіх країнах-членах Європейського Союзу, і що споживачі в цих країнах, швидше за все, впізнають назви та особливі якості цих товарів, цей аргумент має бути підтриманий.

58. Однак з цього не обов'язково випливає, що оскаржуване рішення є незаконним через те, що воно неправильно визначило належних споживачів. Це може мати місце лише тоді, коли результат оцінки, зробленої Апеляційною палатою, може відрізнитися залежно від походження або мовних можливостей відповідної громадськості, що має оцінюватися в контексті кожного клопотання окремо.

59. Це може мати місце лише тоді, коли результат оцінки, зробленої Апеляційною палатою, може відрізнитися залежно від походження або мовних можливостей належних споживачів, що має оцінюватися в контексті кожного клопотання окремо.

60. Ця заява по суті поділяється на дві частини: у першій стверджується, що Апеляційна рада не застосувала відповідні норми португальського законодавства, а в другій – що стаття 118m(2) Регламенту № 491/2009 була застосована неправильно.

ПЕРША ЧАСТИНА, В ЯКІЙ СТВЕРДЖУЄТЬСЯ, ЩО АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА НЕ ЗАСТОСУВАЛА ПОРТУГАЛЬСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

61. Стосовно першої частини, в якій стверджується, зокрема, про незастосування відповідних норм португальського законодавства та нерозгляд доказів, наданих на його підтримку, що значною мірою перекриває третє клопотання, достатньо послатися на міркування, викладені в пунктах 44–50 вище, і зазначити, що всупереч вимогам, що впливають зі статті 53(1)(c) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 8(4), Апеляційна палата у цій справі обмежилася оцінкою умов, викладених у статті 118m(2) Регламенту № 491/2009, і не взяла до уваги ці норми португальського законодавства та ці докази. Таким чином, він протиправно не прийняв рішення щодо обсягу охорони, яка може бути надана "більш раннім правам" згідно з відповідним португальським законодавством, а саме назвам місць походження "porto" або "port", застосування яких, однак, вимагалось згідно зі статтею 53(1)(c) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 8(4) цього Регламенту.

62. Лише на цих підставах перша частина рішення має бути задоволена, оскільки немає необхідності оцінювати, чи були дотримані умови захисту відповідно до чинного португальського законодавства у цій справі (див. також пункти 109 і 110 нижче).

ДРУГА ЧАСТИНА, ЯКА СТОСУЄТЬСЯ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 118М(2) РЕГЛАМЕНТУ № 491/2009

63. У контексті другої частини необхідно, в першу чергу, дослідити, чи є реєстрація або використання оспорюваної торговельної марки "прямим або непрямим комерційним використанням" зазначення походження товару "porto" або "port" аналогічними товарами, які не відповідають характеристикам цього зазначення походження, у контексті статті 118m(2) (a)(i) Регламенту № 491/2009.

64. З огляду на це варто зазначити, що Апеляційна палата, по суті, вказала, що географічні зазначення в розумінні цього положення охороняються лише для вин, а отже, для товарів, які не є ні ідентичними, ні подібними до товару під назвою "віскі", а саме спиртного напою з іншим зовнішнім виглядом та вмістом алкоголю, який не може відповідати специфікації вина (пункт 20 оскаржуваного рішення).

65. Ця оцінка не є хибною, враховуючи, що спирт, продукт спиртового бродіння зерна, такий як віскі, за визначенням, не може відповідати умовам специфікації вина, продукту спиртового бродіння винограду, в розумінні статті 118m(2)(a)(i) Регламенту № 491/2009, у сукупності зі статтею 118с(2) Регламенту № 491/2009.

66. У зв'язку з цим аргумент заявника про те, що посилання на "характеристику товару" стосується лише товарів, що охороняються, а не товарів, про які йдеться, оскільки останні можуть бути порівнянними товарами, в тому числі спиртними напоями, не може бути підтриманий. Стаття 118m(2)(a)(i) Регламенту № 491/2009 чітко визначає, що "порівнянна продукція" - це "порівнянна продукція, яка не відповідає характеристикам продукту", що можливо лише для вина або лікерного вина (див. пункти 1-3 Додатку IV до Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008 від 29 квітня 2008 року про спільну організацію ринку вина), що вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 1493/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 1290/2005, (ЄС) № 3/2008 та скасовує Регламенти (ЄЕС) № 2392/86 та (ЄС) № 1493/1999 (ОJ 2008 L 148, с. 1)), а не для такого алкогольного напою, як віскі. Як правильно стверджує Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), це тим більше вірно, оскільки з відповідних положень Регламенту (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 року про визначення, опис, представлення, маркування та захист географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89 (ОJ 2008 L 39, с. 16) випливає, що спиртні напої підлягають системі захисту, яка відповідає певним вимогам (див. статтю 1 цього Регламенту). 16), що спиртні напої підлягають системі охорони окремо від вин і повинні відповідати іншим вимогам, щоб мати право на таку охорону (див. статтю 5 цього Регламенту)

67. Отже, перша скарга щодо порушення статті 118m(2)(a)(i) Регламенту № 491/2009 має бути відхилена, оскільки на цьому етапі немає необхідності вирішувати, чи є віскі та лікерні вина, такі як портвейн, співставними.

68. По-друге, щодо стверджуваного порушення статті 118m(2)(a)(ii) Регламенту № 491/2009, слід зазначити, що колегія Апеляційної палати встановила, по суті, що оспорюване позначення не "використовує" і не "асоціюється" з географічними зазначеннями "porto" або "port", тому немає необхідності перевіряти, чи мають вони репутацію. Ці терміни також стали невід'ємною частиною складних назв великої кількості міст, таких як Порто Аллегре або Порт-Луї. Крім того, Апеляційна палата дійшла висновку, що неможливо встановити зв'язок між знаком "PORT CHARLOTTE", два елементи якого позначають гавань, названу на честь особи на ім'я Шарлотта, географічне місце або місто, розташоване на морському узбережжі, з одного боку, та географічною назвою Porto або Port, з іншого, яку португальський споживач розпізнає як таку, що стосується вина, захищеного цим географічним зазначенням.

69. Відповідно до статті 118m(2)(a)(ii) Регламенту № 491/2009, відповідні зазначення походження та географічні зазначення охороняються від будь-якого прямого або непрямого комерційного використання, якщо таке використання шкодить їхній репутації.

70. У зв'язку з цим, по-перше, слід зазначити, що охоронюване найменування місця походження товару, власником якого є заявник і яке внесено до бази даних E-Bacchus, охоплює назви 'oportos', 'portvin', 'portwein', 'portwijn', 'vin de porto', 'port wine', 'port', 'vinho do porto' and 'porto'. Отже, вона включає в себе назви в різних мовах, що складаються або з двох елементів, а саме "port" або "porto" і "вино", або з одного елемента, а саме "oportos" або "porto". По-друге, як стверджує відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), слід взяти до уваги той факт, що оспорюване позначення також складається з виразу, що складається з двох елементів, а саме "портвейн" та "шарлотка", які, як і вираз "портвейн", слід розуміти як такі, що утворюють логічну та концептуальну єдність, слід розуміти як такі, що утворюють логіко-сміслову ціле (див. з цього приводу рішення від 18 грудня 2008 року у справі Torres v OHIM - Vinicola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE), T-286/06, EU: T:2008:601, параграф 55).

71. Однак, на відміну від кваліфікованого зазначення походження товару, оспорюване позначення вказує не на вино, а на жіноче ім'я Шарлотта, яке безпосередньо асоціюється з елементом "порт", первинне значення якого в низці європейських мов, у тому числі в англійській та португальській, означає гавань, тобто місце, розташоване на узбережжі або річці. Таким чином, як правильно встановила колегія Апеляційної палати у пункті 24

оскаржуваного рішення, позначення "PORT CHARLOTTE", сприйняте в сукупності як логіко-сміслові ціле, буде сприйматися відповідним колом осіб як таке, що вказує на порт, названий на честь особи на ім'я Шарлотта, без прямого зв'язку із зазначенням походження товару "porto" або "port" чи портвейн. Як стверджує заявник, це тим більше вірно, що термін "charlotte" є найважливішим і найбільш відмітним елементом оспорюваного знака, який одразу ж привертає увагу належної громадськості. Останній визначить елемент "порт" не як елемент, відмінний або відокремлений від терміну "charlotte", а як кваліфікатор, безпосередньо пов'язаний з цим терміном, який передає повідомлення про те, що оспорюване позначення вказує на місце розташування на узбережжі або на річці. Ця оцінка стосується будь-якого середньостатистичного споживача в Європейському Союзі, який має принаймні базові знання англійської або однієї з романських мов.

72. Таким чином, колегія Апеляційної палати не зробила помилки, дійшовши висновку в пункті 22 оскаржуваного рішення, що оспорюване позначення не використовує і не викликає асоціації з відповідним зазначенням походження, а тому немає необхідності перевіряти наявність у нього репутації.

73. Отже, скарга щодо порушення статті 118m(2)(a)(ii) Регламенту № 491/2009 має бути відхилена.

74. По-третє, щодо стверджуваного порушення статті 118m(2)(b) Регламенту № 491/2009, слід зазначити, що, по суті, Апеляційна палата дійшла висновку про відсутність "згадування" портвейну у значенні цього положення, оскільки віскі є іншим продуктом, і в оспорюваному позначенні не міститься заяв, що можуть ввести в оману або заплутати (пункт 28 оскаржуваного рішення).

75. У зв'язку з цим достатньо послатися на міркування, викладені в пункті 71 вище, щоб встановити, що використання оспорюваного знака не пов'язане з "неправомірним використанням, відтворенням або нагадуванням" зазначення походження товару "porto" або "port" у розумінні статті 118m(2)(b) Регламенту № 491/2009.

76. Цей висновок не ставиться під сумнів аргументами заявника. Зокрема, вона не може обґрунтовано посилається на судову практику, яке стверджує, по-перше, що концепція викликання асоціацій охоплює ситуацію, в якій термін, що використовується для позначення товару, включає частину захищеного позначення, так що коли споживач бачить назву товару,

образ, який спадає на думку, є образом товару, позначення якого охороняється (див. рішення від 14 липня 2011 року у справах *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 і C-27/10, ECR, EU: C:2011:484, пункт 56 та наведені прецеденти), і, по-друге, що зазначення походження є можливим, якщо немає ймовірності сплутування відповідних продуктів (див. рішення від 26 лютого 2008 року у справі *Commission v Germany*, C-132/05, ECR, EU:C:2008:117, пункт 45, та наведену прецедентну практику). У цій справі, навпаки, з причин, викладених у пункті 71 вище, навіть якщо термін "портвейн" є невід'ємною частиною оспорюваного позначення, пересічний споживач, навіть якщо він має португальське походження або розмовляє португальською мовою, у відповідь на віскі, марковане цим знаком, не асоціюватиме його з портвейном, на який нанесено відповідне зазначення походження. Така оцінка підтверджується суттєвими відмінностями між відповідними характеристиками портвейну та віскі з точки зору, зокрема, інгредієнтів, вмісту алкоголю та смаку, про які пересічний споживач добре обізнаний і на які колегія Апеляційної палати справедливо звернула увагу у пунктах 20 та 34 оскаржуваного рішення (див. також пункт 65 вище).

77. Таким чином, скарга щодо порушення статті 118m(2)(b) Регламенту № 491/2009 також має бути відхилена.

78. Зрештою, скарга заявника на те, що оскаржуване рішення суперечить практиці прийняття рішень Відомством з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) у подібних провадженнях щодо оскарження (див. пункт 54 вище), має бути відхилена. Згідно з усталеною судовою практикою, рішення, які Апеляційні палати покликані приймати відповідно до Регламенту № 207/2009, приймаються в рамках реалізації обмежених повноважень і не є питанням розсуду. Відповідно, законність рішень Апеляційних палат повинна оцінюватися виключно на підставі цього регламенту в його тлумаченні судами Європейського Союзу, а не на підставі попередньої практики прийняття рішень цими палатами або ОНІМ (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 13 лютого 2008 року у справі *Indorata-Serviços e Gestão v Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ)*, C-212/07 P, EU: C:2008:83, пункт 43, та 15 лютого 2008 року у справі *Brinkmann проти Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ)*, C-243/07 P, EU:C:2008: 94, п. 39 та наведена судовою практикою), без шкоди для обов'язку Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку

(торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) брати до уваги при розгляді заяви про визнання договору недійсним, рішення, вже прийняті в контексті аналогічних проваджень, та з особливою ретельністю розглянути питання про те, чи слід йому приймати рішення у такий самий спосіб (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 10 березня 2011 року у справі *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, C-51/10 P, ECR, EU: C:2011:139, параграф 74, та 12 грудня 2014 року в *Wilo v OHIM (Pioneering for You)*, T-601/13, EU:T:2014:1067, параграф 41)

79. Навіть якщо цю скаргу слід розуміти як заяву про порушення обов'язку розглянути справу або принципу рівного ставлення, спосіб застосування цього обов'язку і цього принципу повинен відповідати принципу поваги до законності, з якого випливає, що ніхто не може поводитися на свою вигоду і з метою отримання ідентичного рішення на незаконну дію, вчинену на користь когось іншого. Відповідно, особа, яка подає заяву про визнання торговельної марки Співтовариства недійсною, не може вимагати у Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) застосування практики прийняття рішень, яка б суперечила вимогам Регламенту № 207/2009 або призвела б до прийняття OHIM незаконного рішення (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 12 лютого 2009 року у справах *Bild digital i ZVS*, C-39/08 і C-43/08, EU: C:2009:91, пункт 18, та рішення у справах *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, згадане у пункті 78 вище, EU:C:2011:139, пункти 75 і 76, та *Pioneering for You*, згадане у пункті 78 вище, EU:T:2014:1067, пункт 42).

80. Тому остання скарга не може бути задоволена.

81. У відповідності з усіма вищевикладеними міркуваннями, друга частина цього клопотання про визнання вини повинна бути відхилена в повному обсязі.

П'яте клопотання щодо порушення статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(g) Регламенту

82. На підтримку цього клопотання заявник стверджує, що пересічний португальський споживач і пересічний споживач в інших державах-членах, включаючи Велику Британію, знайомий з позначенням "портвейн", і що досить часто торгові марки портвейну складаються з двох слів, одне з яких – "портвейн" (DOW'S PORT, FERREIRA PORT, GRAHAM PORT), яке іноді розміщується на початку знака (ПОРТВЕЙН ДЛЯ ДВУХ). Цей споживач також знайомий з тим, що це слово зображено на етикетках пляшок портвейну великими літерами.

Враховуючи, що колір білого портвейну схожий на колір віскі, заявник стверджує, що більш ніж імовірно, що споживач, побачивши пляшку віскі з позначенням PORT CHARLOTTE, зробить висновок, що це пляшка портвейну. Таким чином, оспорюване позначення, що містить слово "портвейн", вводить споживача в оману щодо географічного походження товару, змушуючи його думати, що товари, марковані цим знаком, містять портвейн або якимось чином асоціюються з портвейном.

83. Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), підтриманий заявником, стверджує, що підстава для відмови, викладена в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачає наявність фактичного обману або досить серйозного ризику того, що споживач буде обманутий, що не є ситуацією в даній справі.

84. Відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у комплексі зі статтею 52(1)(а), торговельні марки, "які мають такий характер, що можуть ввести в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів", не підлягають реєстрації або мають бути визнані недійсними.

85. Колегія Апеляційної палати встановила, що оспорюване позначення не здатне ввести в оману щодо географічного походження товару, оскільки термін "порт" не позначає географічний регіон, а оспорюване позначення не асоціюється з регіоном, в якому виробляється продукція заявника. Введення в оману було б менш імовірним ще й через те, що споживач легко розпізнає, що віскі має відмінні характеристики від характеристик продукції заявника (пункт 34 оскаржуваного рішення).

86. Суд вважає, що ця оцінка не є помилковою.

87. Як стверджує Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), згідно з усталеною судовою практикою, підстави для відмови в реєстрації та підстави недійсності, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 52(1)(а) Регламенту, передбачають наявність обману або серйозного ризику введення споживача в оману (див, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 5 травня 2011 року у справі SIMS - École de ski internationale проти OHIM - SNMSF (esf école du ski français), T-41/10, EU: T:2011:200, п. 49 та цитована судова практика).

Однак з причин, викладених у пунктах 71 та 76 вище, незалежно від походження та лінгвістичних здібностей належної громадськості, ця громадськість не зобов'язана асоціювати сам термін "портвейн" в оспорюваному позначенні із зазначенням походження "porto" або "портвейн" чи з лікєро-горілчанним виробом, що має таку назву. Таким чином належний споживач матиме ще менше шансів бути введеним в оману щодо характеру, якості або географічного походження віскі, яке продається під цією маркою. Як стверджує заявник, це тим більше вірно, що, на відміну від Шотландії, Португалія, або, принаймні, регіон, в якому розташоване місто Порту, не відомий належній громадськості як регіон, в якому виробляють віскі.

88. Таким чином, цей позов має бути відхилений як необґрунтований.

Шосте клопотання щодо порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(с) Регламенту

КОРОТКИЙ ВИКЛАД АРГУМЕНТІВ СТОРІН

89. Заявник стверджує, що, навіть якщо заява про визнання недійсною не ґрунтувалася на абсолютній підставі для відмови, викладеній у статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, він не знав про існування місця під назвою Port Charlotte до подання зауважень інтервента 17 жовтня 2011 року, і що заявник посилався на цю підставу перед Відділом з питань анулювання у своїх зауваженнях у відповіді від 20 грудня 2011 року. Однак Апеляційна палата не розглянула важливе питання про те, чи існував суспільний інтерес у тому, щоб терміни, які описують географічне походження, залишалися у вільному доступі для використання. Проте, якщо, на думку заявника, частина відповідної громадськості розуміє, що знак "PORT CHARLOTTE" вказує на "справжнє та очікуване місце постачання віскі", ця підстава для відмови має бути застосована, оскільки оспорюване позначення складається виключно зі знака, який може слугувати в торгівлі для позначення географічного походження товару, про який ідеться.

90 На думку Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), дана заява про визнання вини є неприйнятною. Незважаючи на те, що заявник подавав аргументи з цього приводу під час провадження у справі про недійсність, ця підстава не була предметом заяви про визнання договору недійсним. Таким чином, Апеляційна палата правильно розцінила цю підставу як неприпустиме

розширення підстав для скасування рішення. А fortiori, заявник не може посилається на цю підставу в Суді. Заявник додає, по суті, що вираз "port charlotte" не є добре відомим споживачеві віскі, і що заявник також не довів можливу обізнаність щодо оспорюваного позначення, тому колегія Апеляційної палати мала повне право визнати, що заявник не обґрунтував свої доводи.

ПРИЙНЯТНІСТЬ НАЯВНОГО КЛОПОТАННЯ

91. Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) стверджує, що це заперечення по суті є неприйнятним на тій підставі, що твердження про те, що реєстрація оспорюваного знака суперечить статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, не було піднято в заяві про визнання реєстрації недійсною і, отже, не було частиною предмета спору, який розглядався Відділом з питань анулювання.

92. Клопотання про неприйнятність не може бути задоволено.

93. По-перше, хоча, за загальним визнанням, не заперечується, що заява про визнання недійсності, подана до Відділу з питань скасування, не посилалася на абсолютну підставу для відмови, викладену в статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, факт залишається фактом: заявник порушував таку підставу перед цим самим відділом, посилаючись на рішення від 4 травня 1999 року у справі Windsurfing Chiemsee (C-108/97 та C-109/97, ECR, EU: C:1999:230), у своїх зауваженнях щодо відповіді заявника, в якій останній, по суті, стверджував, що вираз "port charlotte" означає "відоме місцезнаходження конкретного спиртзаводу на острові Айла".

94. По-друге, Відділ з питань анулювання у пунктах 40-49 свого рішення прямо вказала на цей аргумент і відхилила його як необґрунтований, зокрема, на підставі того, що подані докази не свідчать про те, що пересічний споживач віскі був знайомий з місцевістю Port Charlotte на момент подання заявки на реєстрацію оскаржуваного позначення (пункт 48 рішення Відділу з питань анулювання).

95. По-третє, у своїй апеляційній скарзі до Апеляційної палати заявник прямо вказав на порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 7(1)(с) Регламенту, стверджуючи, що оцінка Відділу з питань анулювання в цьому аспекті була неправильною.

Більше того, у пункті 35 оскаржуваного рішення, незважаючи на твердження, що заявник порушив цю підставу "лише в апеляції", Апеляційна палата фактично оцінила та відхилила цю підставу апеляції по суті, встановивши, що аргумент, висунутий заявником, був суперечливим, оскільки він одночасно стосувався місця (існуючого чи вигаданого) під назвою "Port Charlotte" та "міста Порто" (Porto), і що Відділ анулювання мав повне право встановити, що заявник не надав доказів того, що місце або місто під назвою Port Charlotte відоме пересічному споживачеві. Таким чином, з огляду на формулювання пункту 35 оскаржуваного рішення, Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) помиляється, стверджуючи, що Апеляційна палата розглядала цю підставу лише як "неприйнятне розширення підстав для скасування рішення". Зрештою, ця позиція не може бути поставлена під сумнів помилковим висновком у пункті 38 оскаржуваного рішення про те, що підстава, пов'язана зі статтею 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, ніколи не була частиною предмета провадження у справі про недійсність і що заявник не мав повноважень посилатися на неї у своїй апеляційній скарзі, поданій до Апеляційної палати.

96. Очевидно, що відповідно до статті 135(1) Регламенту № 207/2009, після подання заявником апеляційної скарги на рішення Відділу з питань скасування рішень, Апеляційна палата розглянула предмет спору, визначений цим рішенням та підставами, висунутими на його підтримку, і винесла рішення з цього приводу, щонайменше для забезпечення повноти викладення матеріалу. У цьому контексті Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) не може обґрунтовано посилатися на рішення від 13 січня 2011 року у справі *Park v OHIM - Bae (PINE TREE)* (T-28/09, EU:T:2011:7, п. 46), з якого випливає лише те, що заява про недійсність не може бути вперше подана до Апеляційної палати, що не є актуальним у даній справі. Навпаки, це рішення підтверджує, що саме Відділ з питань анулювання у першій інстанції приймає рішення щодо заяви про визнання недійсності, як це визначено в різних заявах та різних процесуальних документах сторін (див. з цього приводу рішення у справі *PINE TREE*, згадане вище, EU:T:2011:7, п. 46, та наведену прецедентну практику), в тому числі, в цій справі, зауваження заявника щодо відповіді заявника, поданої до Відділу з питань анулювання.

97. Відповідно, оскільки оцінка підстави щодо порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(с), була порушена та оцінена в контексті двох проваджень у Відомстві з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), і заявник посилався на цю саму підставу в цьому Суді, цей Суд розглядає цю підставу відповідно до статті 65 цього Регламенту і повинен винести рішення по суті справи.

98. Отже, ця заява про визнання вини повинна бути визнана прийнятною.

СУТЬ КЛОПОТАННЯ

99. Слід нагадати, що згідно зі статтею 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, яка застосовується до цієї справи відповідно до статті 52(1)(а), не підлягають реєстрації торговельні марки, які складаються виключно зі знаків або позначень, які можуть служити в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва товару чи надання послуги, а також інших характеристик товару чи послуги.

100. Ці описові позначення або зазначення місця походження вважаються нездатними виконувати основну функцію торговельної марки, а саме ідентифікувати комерційне походження товарів або послуг, таким чином надаючи можливість споживачеві, який придбав товар або послугу, позначені знаком, повторити досвід, якщо він виявиться позитивним, або уникнути його, якщо він виявиться негативним, при наступному придбанні (рішення від 23 жовтня 2003 року у справі OHIM проти Wrigley, C-191/01 P, ECR, EU: C:2003:579, п. 30; див. також рішення від 13 вересня 2013 року у справі Fürstlich Castell'sches Domänenamt проти OHIM – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, ECR (Витяги), EU:T:2013:424, п. 40 та наведену судову практику).

101. Крім того, суспільний інтерес, що лежить в основі статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, полягає у забезпеченні того, щоб описові позначення, які стосуються однієї або декількох характеристик товарів чи послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію як знака, могли вільно використовуватися всіма торговельними підприємствами, що пропонують такі товари чи послуги (див. рішення у справах OHIM проти Wrigley, наведене у пункті 100 вище, EU: C:2003:579, п. 31, та Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, згадане у пункті 78 вище, EU:C:2011:139, п. 37).

102. Що стосується, зокрема, позначень або вказівок, які можуть слугувати для позначення географічного походження категорій товарів, щодо яких подається заявка на реєстрацію знака, особливо географічних назв, то в інтересах суспільства, щоб вони залишалися доступними, не в останню чергу тому, що вони можуть бути вказівкою на якість та інші характеристики відповідних категорій товарів, а також можуть різними способами впливати на споживчі переваги, наприклад, асоціюючи товари з місцем, що може викликати сприятливу реакцію (див. рішення у справі CASTEL, цитоване в пункті 100 вище, EU: T:2013:424, п. 43 та наведену судову практику).

103. Реєстрація географічних назв як торговельних марок, якщо вони позначають конкретні географічні місця, які вже відомі або відомі для відповідної категорії товарів і тому асоціюються з цими товарами у свідомості відповідного класу осіб, виключається, так само як і реєстрація географічних назв, які повинні використовуватися суб'єктами господарювання і повинні залишатися доступними для таких суб'єктів господарювання як вказівки на географічне походження відповідної категорії товарів (див. рішення у справі CASTEL, наведене вище в пункті 100, EU: T:2013:424, п. 44 та наведену судову практику).

104. Однак стаття 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 в принципі не перешкоджає реєстрації географічних назв, які невідомі відповідному класу осіб – або принаймні невідомі як позначення географічного місця – або назв, щодо яких через тип місця, яке вони позначають, такі особи навряд чи вважатимуть, що відповідна категорія товарів чи послуг походить звідти або була задумана там (див. рішення у справі CASTEL, цитоване в пункті 100 вище, EU: T:2013:424, п. 45 та наведену судову практику).

105. Отже, для того, щоб оцінити, чи може знак у свідомості відповідного класу осіб позначати географічне походження відповідної категорії товарів, необхідно встановити, чи позначає географічна назва місце, яке наразі асоціюється у свідомості відповідного класу осіб з відповідною категорією товарів, або чи є підстави припускати, що така асоціація може виникнути в майбутньому. З цією метою необхідно враховувати ступінь обізнаності таких осіб з цією назвою, характеристиками місця, позначеного цією назвою, та категорією відповідних товарів (див. рішення у справі CASTEL, згадане в пункті 100 вище, EU:T:2013:424, п. 46, та наведену судову практику).

106. Слід зазначити, що, як зазначила колегія Апеляційної палати в пункті 35 оскаржуваного рішення і як стверджують Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM) та заявник, у цій справі – якщо не брати до уваги необґрунтоване твердження заявника про те, що вираз "порт Шарлотта" є "відомим місцем розташування конкретної винокурні на острові Айла" – заявник не довів, що вираз "порт Шарлотта" вказує на географічне зазначення, яке вже є відомим або відомим відповідному колу осіб, які виробляють віскі, і що існує потреба в тому, щоб цей вираз залишався доступним для інших виробників віскі того ж походження як зазначення географічного походження. Навпаки, заявник сам визнав, що спочатку він не навів абсолютну підставу для відмови згідно зі статтею 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, оскільки не знав, що оспорюване позначення вказує на підставі конкретне місце. Аналогічно, заявник не довів, що оспорюване позначення може використовуватися як позначення географічного місця для інших віскі або що, незалежно від походження та мовних здібностей відповідної аудиторії, відповідний клас осіб може, залежно від обставин, у майбутньому створити асоціацію з цією категорією товарів. Таким чином, не було встановлено, що вираз "портвейн-шарлотка" відповідає суспільним інтересам для позначення віскі, відмінного від віскі, виробленого заявником, або що існує потреба в тому, щоб така назва була вільно доступною для інших виробників віскі.

107. На цих підставах дане клопотання про визнання вини має бути відхилене як необґрунтоване.

ПОПЕРЕДНІЙ ВИСНОВОК

108. З огляду на всі вищевикладені обставини, беручи до уваги незаконність, виявлену в оцінці третьої та четвертої скарг, яка ґрунтується на незастосуванні Апеляційною палатою відповідних норм португальського законодавства (див. пункти 50 і 62 вище), оскаржуване рішення має бути скасоване.

ПОЗОВ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

109. Що стосується другого пункту скарги заявника, про зміну оскаржуваного рішення, достатньо нагадати, що перегляд, який Суд здійснює відповідно до статті 65 Регламенту № 207/2009 є переглядом законності рішень Апеляційних колегій Відомства з гармонізації

внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (OHIM), і що він може скасувати або змінити рішення, проти якого подано позов, тільки якщо на момент прийняття рішення воно було неправомірним за однією з підстав для скасування або зміни, викладених у статті 65(2) цього Регламенту. Звідси випливає, що повноваження Суду змінювати рішення не має наслідком надання Суду повноважень підміняти власну аргументацію аргументацією Апеляційної палати або здійснювати оцінку, щодо якої Апеляційна палата ще не висловила свою позицію. Таким чином, здійснення повноважень щодо зміни рішень повинно, в принципі, обмежуватися ситуаціями, в яких Суд, переглянувши оцінку, зроблену Апеляційною палатою, може визначити на основі встановлених фактів і норм права, яке рішення повинна була прийняти Апеляційна палата (рішення у справі *Edwin v OHIM*, згадане в пункті 45 вище, EU:C:2011:452, пп. 71 і 72).

110. Тому в контексті застосування статті 8(4) Регламенту № 207/2009 Суд не може в цій справі самостійно оцінювати, чи може заявник посилатися на конкретні більш ранні права за нормами португальського законодавства. Слід нагадати, що як існування, так і обсяг національного права є питаннями факту, які регулюються принципами тягаря доказування, отримання доказів та безперешкодної оцінки цих доказів (див., з цього приводу та за аналогією, рішення у справах *Edwin v OHIM*, цитоване у пункті 45 вище, EU: C:2011:452, пункти 49-51, та макро, згадане у пункті 45 вище, EU:T:2013:232, пункти 62-65). Отже, цей Суд не може підміняти власне тлумачення португальського законодавства тлумаченням, яке мала б зробити Апеляційна палата на підставі різних доказів, зокрема, відповідних рішень португальських судів, які заявник подав під час двох проваджень у Відомстві з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) OHIM, тобто до ухвалення оскаржуваного рішення.

111. Отже, вимога про внесення змін має бути відхилена.

ВИТРАТИ

112. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка програла справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо про це було заявлено в позовних вимогах сторони, яка виграла справу.

113. Крім того, відповідно до частини 2 статті 190 Регламенту, лише витрати, які сторони неминуче понесли у зв'язку з розглядом справи в Апеляційній палаті, вважаються такими, які підлягають відшкодуванню. З іншого боку, витрати, понесені для цілей провадження у Відділі з питань анулювання рішень, не є витратами, які підлягають відшкодуванню; отже, в цій частині вимога заявника не може бути задоволена.

114. Оскільки Відомство з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) не досягло успіху, його необхідно зобов'язати сплатити витрати, в тому числі ті, що були понесені під час провадження в Апеляційній палаті, відповідно до форми наказу, якого вимагав заявник.

115. Заявник покриває свої витрати відповідно до статті 138(3) Регламенту.

НА ЦИХ ПІДСТАВАХ, СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЧЕТВЕРТА ПАЛАТА) **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Анулювати рішення Четвертої апеляційної палати Відомства з питань гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) від 8 липня 2014 року (справа R 946/2013-4) щодо справи про недійсність між Інститутом виноробства Дору та Порту (Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP) та компанією Bruichladdich Distillery Co. Ltd
2. Відмовити у задоволенні позову в решті вимог;
3. Наказати Відомству з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) сплатити витрати, в тому числі ті, що були понесені під час розгляду справи в Апеляційній палаті;
4. Наказати лікero-горілчаному заводу Bruichladdich покрити власні витрати.

Prek Labucka Kreuschitz

Винесено у відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 18 листопада 2015 року.

[Підписи]

> > > > > > > > > >

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ C-689/15

8 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

W.F. GÖZZE FROTTIERWEBEREI

GMBH WOLFGANG GÖZZE

ПРОТИ

VEREIN BREMER BAUMWOLLBÖRSE

^
^
^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДРУГА ПАЛАТА)

8 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ (*)

(Посилання на попереднє рішення - Інтелектуальна власність - Торговельна марка ЄС - Регламент (ЄС) № 207/2009 - Статті 9 і 15 - Подання позначення бавовняної квітки асоціацією - Реєстрація в якості індивідуальної торговельної марки - Ліцензії на використання позначення, надані виробникам бавовняного текстилю, пов'язаним з асоціацією - Заява про визнання торговельної марки недійсною або її анулювання - Доктрина "дійсне використання" - Основна функція зазначення походження)

У СПРАВІ C-689/15

**W.F. GÖZZE FROTTIERWEBEREI GMBH
WOLFGANG GÖZZE**

ПРОТИ

VEREIN BREMER BAUMWOLLBÖRSE

КЛОПОТАННЯ про винесення попереднього рішення відповідно до статті 267 ДФЄС від Oberlandesgericht Düsseldorf (Вищого окружного суду м. Дюссельдорф, Німеччина), винесене рішенням від 15 грудня 2015 року, отримане Судом 21 грудня 2015 року, у провадженні

СУД (ДРУГА ПАЛАТА)

у складі М. Ilešič (Доповідач), Голова палати, А. Prechal, А. Rosas, С. Toader and Е. Jarašiūnas, Судді

Генеральний Адвокат: М. Wathelet

Секретар: Х. Lopez Bancelari, Адміністратор

беручи до уваги надані зауваження суду та подальше слухання 19 жовтня 2016 року після розгляду зауважень, поданих від імені:

- W.F. Gözze Frottierweberei GmbH і Mr Gözze, by М. Hermans and І. Heß, Rechtsanwältinnen
- Verein Bremer Baumwollbörse, представлений Адвокатом С. Opatz
- Уряд Німеччини, представлений Агентами М. Hellmann, Т. Henze and J. Techert
- Європейська Комісія, представлена Агентами Т. Scharf and J. Samnadda

після заслуховування Висновку Генерального Адвоката на засіданні 1 грудня 2016 постановляє:

РІШЕННЯ

1. Цей запит на попереднє рішення стосується тлумачення Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОД 2009 L 78, с. 1).

2. Клопотання було подано в рамках провадження між W.F. Gözze Frottierweberei GmbH ("Gözze") та паном Вольфгангом Гьоззе і Verein Bremer Baumwollbörse ("VBB") щодо, по-перше, використання Gözze позначення, схожого на торговельну марку ЄС, власником якої є VBB, і, по-друге, наявності дійсного використання цієї марки.

ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

3. До Регламенту № 207/2009 були внесені зміни Регламентом (ЄС) 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року (ОД 2015 L 341, с. 21), який набув чинності 23 березня 2016 року. Однак, враховуючи дату встановлення фактів в основному провадженні, це звернення про видачу попереднього рішення має розглядатися у контексті Регламенту № 207/2009 у редакції, яка застосовувалася до внесення цієї правки.

4. Згідно статті 4 цього регламенту:

"Торговельна марка ЄС може складатися з будь-яких позначень, здатних бути зображеними графічно, зокрема слів, включаючи власні імена, малюнки, літери, цифри, форму товарів або їх упаковки, за умови, якщо такі позначення здатні розрізняти товари або послуги одного суб'єкта господарювання від товарів або послуг інших суб'єктів господарювання".

5. Згідно статті 7 (1) цього регламенту:

Не можуть бути зареєстровані:

- (а) позначення, які не відповідають вимогам статті 4;
- (б) торговельні марки, які не мають розрізняльної здатності;
- (с) торговельні марки, які складаються виключно із позначень, які можуть слугувати в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва товару чи надання послуги або інших характеристик товару чи послуги.

6. Згідно статті 9 (1) цього регламенту:

"Торговельна марка ЄС надає власнику виключні права на неї. Власник має право не допускати третіх осіб, які не мають його дозволу, до використання в процесі торгівлі:

(а) будь-яке позначення, яке є ідентичним з торговельною маркою [ЄС] щодо товарів або послуг, які є ідентичними з товарами або послугами, для яких зареєстрована торговельна марка [ЄС];

(б) будь-яке позначення, якщо через його тотожність або схожість з торговельною маркою [ЄС] та тотожність або схожість товарів або послуг, охоплених торговельною маркою [ЄС] і позначенням, існує ймовірність сплутування з боку громадськості; ймовірність сплутування включає в себе ймовірність асоціації між позначенням і торговельною маркою;

7. Згідно статті 15 цього Регламенту No 207/2009:

Якщо протягом п'яти років після реєстрації власник не почав дійсне використання торговельної марки [ЄС] в [Європейському Союзі] у зв'язку з товарами або послугами, щодо яких вона зареєстрована, або якщо таке використання було призупинено протягом безперервного періоду в п'ять років, торговельна марка [ЄС] підлягає санкціям, передбаченим цим Регламентом, за винятком випадків, коли існують вагомі підстави для невикористання.

2. Використання торгової марки [ЄС] за згодою власника вважається використанням власника".

8. Згідно статті 22 (1) цього регламенту:

"[Торговельна марка ЄС] може бути ліцензована для деяких або всіх товарів чи послуг, для яких вона зареєстрована, а також для всього або частини [Європейського Союзу]. ..."

9. Згідно статті 51 (1) цього регламенту:

"Права власника торговельної марки [ЄС] визнаються анульованими за заявою до [Європейське відомство з інтелектуальної власності (EUIPO)] або на підставі зустрічного позову в рамках провадження про порушення прав:

(а) якщо протягом безперервного періоду в п'ять років торговельна марка не була дійсно використана в [Європейському Союзі] у зв'язку з товарами або послугами, щодо яких вона зареєстрована, і немає належних причин для невикористання...

(b) якщо внаслідок дій або бездіяльності власника торговельна марка стала загальноновживаною назвою в торгівлі для товару або послуги, щодо яких вона зареєстрована;

(c) якщо внаслідок використання торговельної марки власником торговельної марки або за його згодою щодо товарів чи послуг, стосовно яких вона зареєстрована, торговельна марка здатна ввести в оману громадськість, зокрема щодо характеру, якості або географічного походження цих товарів чи послуг".

10. Згідно статті 52 (1) цього регламенту:

"Торговельна марка [ЄС] визнається недійсною за заявою до [EUIPO] або на підставі зустрічного позову в рамках провадження про порушення,

(a) якщо торговельна марка [ЄС] була зареєстрована всупереч положенням статті 7;

11. Статтю 66 Регламенту No 207/2009 передбачено:

1. Колективна торговельна марка [Європейського Союзу] є торговельною маркою [Європейського Союзу], яка визначена як така, яка під час подання заявки на торговельну марку і здатна відрізнити товари або послуги членів об'єднання, яке є власником торговельної марки, від товарів або послуг інших суб'єктів господарювання.

2. У розрізі зі статтю 7(1)(c), торговельні марки або позначення, які можуть слугувати в торгівлі для позначення географічного походження товарів або послуг, можуть складати колективні торговельні марки [Європейського Союзу] у значенні пункту 1. Колективна торговельна марка не дає права власнику забороняти третій особі використовувати в процесі торгівлі такі позначення за умови, що вона використовує їх дотримуючись добросовісної практики в промислових або комерційних справах; зокрема, таке позначення не може слугувати підставою для захисту від третьої особи, яка має право на використання географічної назви.

3. Положення цього Регламенту застосовуються до колективних торговельних марок [Європейського Союзу], якщо статтями 67-74 не передбачено інше.

12. Згідно статті 67 цього регламенту:

1. Заявник на колективну торговельну марку [Європейського Союзу] повинен подати правила, що регулюють її використання, у встановлений термін.

2. Правила, що регулюють використання, повинні визначати осіб, уповноважених використовувати торговельну марку, умови членства в асоціації та, якщо такі існують, умови використання торговельної марки, включаючи санкції. Правила, які регулюють використання торговельної марки, вказані в статті 66(2), повинні дозволяти будь-якій особі, чиї товари або послуги походять з відповідного географічного району, стати членом асоціації, яка є власником торговельної марки.

13. Згідно статті 71 цього регламенту:

1. Власник колективної торговельної марки [Європейського Союзу] повинен подавати до [EUIPO] будь-які внесені зміни до правил, якими регулюється використання.
2. Поправки не вносяться до Реєстру, якщо змінені положення не відповідають вимогам статті 67 або містять одну з підстав для відмови...

14. Згідно статті 73 цього регламенту:

"Окрім підстав для анулювання, передбачених статтею 51, права власника колективної торговельної марки [ЄС] анулюються за заявою до [EUIPO] або на підставі зустрічного позову в провадженні щодо порушення прав, якщо:

(а) власник не вживає належних заходів для запобігання використанню торговельної марки у спосіб, несумісний з умовами використання, якщо такі існують, викладеними в нормативних документах, які регулюють використання, зміни до яких, за необхідності, були внесені до Реєстру;

...

(с) поправка до правил, які регулюють використання торговельної марки, була згадана в Реєстрі з порушенням положень статті 71(2), якщо тільки власник торговельної марки, вносячи подальші зміни до правил, які регулюють використання, не дотримується вимог цих положень".

15. Версія Регламенту № 207/2009, розроблена на основі Регламенту № 2015/2424, включає новий розділ під назвою "Сертифікаційні марки ЄС", який складається зі статей 74a – 74k Регламенту № 207/2009

16. Згідно статті 74a:

1. Сертифікаційна марка ЄС – це торговельна марка ЄС, яка описана як така під час подання заявки на торговельну марку і здатна розрізняти товари або послуги, які сертифіковані власником торговельної марки щодо матеріалу, способу виробництва товарів або надання послуг, якості, точності або інших характеристик, за винятком географічного походження, від товарів і послуг, які не сертифіковані таким чином.

2. Будь-яка фізична або юридична особа, включаючи установи, органи влади та органи, що регулюються публічним правом, може подати заявку на отримання сертифікаційних марок ЄС за умови, що така особа не займається бізнесом, пов'язаним з постачанням товарів або послуг, які є сертифікованими.

17. Відповідно до статті 4 Регламенту № 2015/2424, положення, зазначені в пунктах 15 і 16 цього рішення, застосовуватимуться з 1 жовтня 2017 року.

СПІР В ОСНОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ПИТАННЯ, ПЕРЕДАНІ НА ПОПЕРЕДНЄ ВРЕГУЛЮВАННЯ

18. VBB – це асоціація, що здійснює різні види діяльності, пов'язані з бавовною. Вона є власником наступної зображувальної торговельної марки ЄС, зареєстрованої 22 травня 2008 року для товарів, зокрема, текстильних виробів ("позначення для товарів і послуг "бавовняна квітка"):



19. З матеріалів справи, поданих до Суду, та пояснень, наданих під час слухань, вбачається, що протягом кількох десятиліть, які передували цій реєстрації, ця зображувальна торговельна марка ("позначення бавовняної квітки") використовувався виробниками текстилю, виготовленого з бавовняних волокон, для позначення складу та якості їхніх товарів.

20. З моменту реєстрації VBB уклала ліцензійні договори щодо свого позначення для товарів і послуг "Квітка бавовни" з підприємствами, пов'язаними з асоціацією. Ці підприємства дозволяють використовувати позначення лише для товарів, виготовлених з високоякісних бавовняних волокон. Дотримання цього зобов'язання може бути перевірено VBB.

21. Компанія Gözze, директором якої є пан Gözze, яка не пов'язана з VBB і не уклала з ним ліцензійний договір, виробляє текстильні вироби з бавовняних волокон і вже кілька десятиліть наносить на них позначення бавовняної квітки.

22. 11 лютого 2014 року VBB подала позов про порушення проти Gözze та пана Gözze в компетентному суді ЄС з питань торговельних марок, Landgericht Düsseldorf (Регіональний суд, Дюссельдорф, Німеччина)

в результаті продажу Gözze рушників, до яких прикріплені ярлики для вішалок, зворотний бік яких відтворено нижче:



23. У ході цього судового розгляду 14 квітня 2014 року Gözze подала зустрічний позов про визнання недійсним позначення для товарів і послуг "Квітка бавовни" від 22 травня 2008 року або, як альтернативу, про анулювання позначення від 23 травня 2013 року.

24. Він стверджує, що позначення для товарів і послуг "Квітка бавовни" є суто описовим і тому не має розрізняльної здатності. Позначення не може використовуватися як зазначення походження, не було введено протягом періоду, зазначеного в статті 15 Регламенту № 207/2009, в дійсне використання VBB або його ліцензіатами і в жодному разі не повинно було бути зареєстроване як торговельна марка.

25. Рішенням від 19 листопада 2014 року Landgericht Düsseldorf (Земельний суд Дюссельдорфа) задовольнив позов VBB і відхилив зустрічний позов Gözze.

26. Суд постановив, що позначення, про яке йде мова, може слугувати зазначенням походження. Крім того, зважаючи на високий ступінь схожості між позначенням "квітка бавовни", що використовується на етикетках Gözze, та позначенням "квітка бавовни", що використовується на етикетках VBB, існувала ймовірність сплутування у контексті статті 9(1)(b) Регламенту № 207/2009.

27. Gözze подав апеляцію на це рішення до Oberlandesgericht Düsseldorf (Вищого окружного суду, Дюссельдорф, Німеччина).

28. Останній суд поділяє висновок першого судді про те, що існує високий ступінь схожості між позначенням "Квітка бавовни", який Gözze наносить на свої товари, та позначенням "Квітка бавовни" VBB, оскільки вони відрізняються лише кольором, в якому Gözze зазвичай друкує його.

29. Однак він постановив, що використання Gözze позначення "бавовняна квітка" для ідентичних товарів не обов'язково означає, що провадження

у справі про порушення, почате VBB, було обґрунтованим. Це позначення і позначення бавовняної квітки будуть сприйматися громадськістю насамперед як "знак якості". За цих обставин використання позначення та квітки бавовни може розглядатися як таке, яке не несе жодного повідомлення про походження товару. Це може призвести до висновку, що, по-перше, права VBB на позначення для товарів і послуг "Квітка бавовни" мають бути анульовані через відсутність "дійсного використання" у контексті статті 15(1) Регламенту № 207/2009, і, по-друге, що Gözze не вчинила жодного порушення.

30. Більше того, Oberlandesgericht Düsseldorf (Вищий регіональний суд Дюссельдорфа) підняв питання про те, чи повинне позначення вважатися таким, яке вводить в оману громадськість, у контексті статті 7(1)(g) Регламенту, за обставин, подібних до тих, що мали місце в основному провадженні. У даному випадку VBB лише у виняткових випадках контролює якість товарів, які продаються його ліцензіатами.

31. Зрештою, суд вважає, що у відповідних випадках може бути можливим прирівняти використання індивідуальної торговельної марки ЄС, такої як позначення для товарів і послуг "квітка бавовни", до використання колективної торговельної марки ЄС. Це дозволило б вважати, виходячи з принципів, що застосовуються до колективних торговельних марок, що нанесення такого позначення на товари слугує вказівкою на походження, де громадськість асоціює його з очікуванням контролю якості, здійснюваного власником позначення. Якби Суд ЄС дотримувався цієї аргументації, згодом можна було б застосувати за аналогією статтю 73(a) Регламенту № 207/2009, згідно з якою права власника такої торговельної марки повинні бути визнані недійсними, якщо він не вживає належних заходів для запобігання використанню торговельної марки у спосіб, несумісний з умовами використання, викладеними в нормативних актах, які регламентують використання торговельної марки.

32. За таких обставин, Oberlandesgericht Düsseldorf (Вищий окружний суд Дюссельдорфа) вирішив призупинити провадження та передати наступні питання на розгляд Суду ЄС для винесення попереднього рішення:

(1) Чи може використання окремого позначення як знака якості вважатися, по відношенню до товарів, для яких він використовується, використанням торговельної марки у контексті статей 9(1) та 15(1) Регламенту № 207/2009?

(2) Якщо на питання 1 відповідь ствердна то: чи повинна така торговельна марка бути визнаною недійсною відповідно до статті 52(1) (а) у комплексі зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 або скасованою відповідно до *mutatis mutandis* використання статті 73(с) цього Регламенту, якщо власник торговельної марки не може гарантувати, що очікування в торгівлі, пов'язані з якістю, асоційованою з нею, задовольняються, проводячи періодичну перевірку якості у своїх ліцензіатів?"

РОЗГЛЯД ПОСТАВЛЕНИХ ПИТАНЬ

Питання 1

33. У своєму першому питанні суд, що розглядає справу, запитує, по суті, чи слід тлумачити статтю 15(1) Регламенту № 207/2009 як таку, яка означає, що нанесення власником або за його згодою індивідуальної торговельної марки ЄС на товари як позначення якості є використанням як торговельної марки, що підпадає під доктрину "дійсного використання" у значенні цього положення, в результаті чого власник цієї торговельної марки має право перешкоджати, відповідно до статті 9(1)(b) цього Регламенту, нанесенню третьою стороною схожого позначення на ідентичні товари, якщо існує ймовірність плутанини, як зазначено в останньому положенні.

34. Що стосується статті 9(1)(b) Регламенту № 207/2009, то з цього положення абсолютно зрозуміло, що у справі, подібній до тієї, що розглядається в основному провадженні, в якій не викликає сумнівів той факт, що третя особа, а саме Gözze, використовує в процесі торгівлі без згоди власника торговельної марки позначення, схожий на цю торговельну марку для ідентичних товарів, власник має право перешкоджати такому використанню, якщо воно створює ймовірність введення в оману з боку громадськості.

35. Це той випадок, коли громадськість може повірити, що товари або послуги, позначені торговельною маркою, яку використовує третя особа, і товари або послуги, позначені нею, походять від одного і того ж суб'єкта господарювання або, залежно від обставин, від економічно пов'язаних суб'єктів господарювання (див., серед іншого, рішення від 6 жовтня 2005 року, Medion, C-120/04, EU: C:2005:594, п. 26; від 10 квітня 2008 року, adidas та adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, п. 28; та від 25 березня 2010 року, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, п. 38).

36. Зважаючи на високий ступінь схожості між позначенням "бавовняна квітка", нанесеним на бавовняні текстильні вироби, що пропонуються Gözze, та позначенням "бавовняна квітка", нанесеним на вироби, що пропонуються ліцензіатами VBB, суд, який розглядає справу, вже постановив у своїй ухвалі для посилення, що існує ймовірність сплутування між позначенням та торговельною маркою. Однак суд, який розглядає справу, піднімає питання, чи не може VBB більше покладатися на позначення через відсутність "дійсного використання" у розумінні статті 15(1) Регламенту № 207/2009, зважаючи на відсутність будь-якого "дійсного використання". У такому випадку суд, що розглядає справу, задовольнить зустрічний позов, поданий Gözze з вимогою анулювати позначення для товарів і послуг "Квітка бавовни".

37. Що стосується статті 15(1), то прецедентним правом встановлено, що "дійсне використання" торговельної марки, у контексті цього положення, має місце тоді, коли марка використовується відповідно до її основної функції, яка полягає в тому, щоб гарантувати ідентичність походження товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, з метою створення або збереження ринку для цих товарів або послуг; дійсне використання не включає символічне використання з єдиною метою збереження прав, наданих торговельною маркою (див., серед іншого, рішення від 11 березня 2003 року у справах Ansul, C-40/01, EU: C:2003:145, пункт 43; від 13 вересня 2007 року, Il Ponte Finanziaria v OHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, пункт 72; та від 19 грудня 2012 року, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, пункт 29).

38. У цій справі спільна позиція полягає в тому, що нанесення ліцензіатами VBB позначення "Квітка бавовни" на свої товари здійснюється з метою створення або збереження ринку збуту для цих товарів. Однак той факт, що позначення використовується з метою створення або забезпечення збуту товарів чи послуг, для яких воно зареєстроване, а не з єдиною метою збереження прав, наданих цим позначенням, не є достатнім для висновку про "дійсне використання" у контексті статті 15(1) Регламенту №207/2009.

40. Як Суд ЄС постановив у прецедентному праві, згаданому в пункті 37 цього рішення, так само необхідно, щоб позначення використовувалось відповідно до його основної функції.

41. Що стосується індивідуальних позначень, то основна функція полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження маркованих товарів чи послуг, дозволяючи йому

без будь-якої можливості змішування відрізняти ці товари чи послуги від інших, які мають інше походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу роль у системі добросовісної конкуренції, яку прагне створити та підтримувати Договір, вона повинна надавати гарантію того, що всі товари чи послуги, позначені нею, були виготовлені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість (див., серед іншого, рішення від 29 вересня 1998 року, Canon, C-39/97, EU: C:1998:442, пункт 28; від 12 листопада 2002 року, Футбольний клуб "Арсенал", C-206/01, EU:C:2002:651, пункт 48; та від 6 березня 2014 року, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, пункт 20).

42. Вимога щодо застосування статті 15(1) Регламенту № 207/2009 про використання відповідно до основної функції зазначення походження відображає той факт, що, хоча торговельна марка може, за загальним визнанням, також використовуватися для виконання інших функцій, таких як функція гарантування якості товару чи послуги або функція комунікації, інвестування чи реклами (див., серед іншого, рішення від 18 червня 2009 року, L'Oréal та інші, C-487/07, EU: C:2009:378, п. 58, та від 22 вересня 2011 року, Interflora та Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, п. 38), воно, тим не менш, підпадає під санкції, передбачені цим регламентом, якщо воно не використовується відповідно до своєї основної функції протягом неперервного періоду в п'ять років. У такому випадку права власника торговельної марки визнаються анульованими відповідно до правил, викладених у статті 51(1)(а) Регламенту № 207/2009, якщо тільки він не зможе навести належні причини невикористання торговельної марки у спосіб, що дозволяє їй виконувати свою основну функцію.

43. Тепер Суд розгляне у контексті викладених вище принципів, чи можна вважати, що використання індивідуального позначення, подібного до того, що було використано в основному провадженні як знак якості, здійснюється відповідно до основної функції позначення.

44. У зв'язку з цим, основну функцію позначення не слід плутати з іншими функціями, згаданими в пункті 42 цього рішення, які може виконувати позначення, наприклад, функцією гарантування якості.

45. Якщо використання індивідуального позначення, незважаючи на те, що воно засвідчує склад або якість товарів чи послуг, не гарантує споживачам, що товари чи послуги походять від одного суб'єкта господарювання, під контролем якого вони виробляються або постачаються і який, відповідно,

несе відповідальність за якість цих товарів чи послуг, таке використання не відповідає функції зазначення походження.

46. Звідси випливає, як зазначив Генеральний Адвокат у пунктах 47 та 56 свого висновку, що індивідуальне позначення не використовується відповідно до його основної функції, якщо він наноситься на товари з єдиною метою бути позначенням якості цих товарів, а не для того, щоб гарантувати, крім того, що товари походять від одного суб'єкта господарювання, під контролем якого вони виробляються і який несе відповідальність за їхню якість.

47. В основному провадженні VBB заявила на слуханні в Суді ЄС, що вона є асоціацією з державним статутом (*kraft staatlicher Verleihung*); вона інвестує доходи від ліцензування своєї торговельної марки в просування бавовни; вона публікує навчальні матеріали про бавовну та організовує семінари на цю тему; вона також виступає в якості арбітражного суду та виконує державну функцію, беручи участь у встановленні "ціни на умовах CIF в Бремені", яка виражає еталонну цінність для бавовни на ринку.

48. Мета асоціації, яку VBB представила в Суді ЄС, свідчить про те, що асоціація не пов'язана з виробництвом товарів її ліцензіатами і не несе відповідальності за ці товари.

49. Однак суд, який передає справу на новий розгляд, повинен перевірити на основі всієї інформації, наданої йому сторонами в основному провадженні, чи дозволяють відповідні та узгоджені докази вважати, що нанесення позначення для товарів і послуг "Квітка бавовни" VBB ліцензіатами цієї асоціації на свої товари гарантує споживачам, що товари походять від одного суб'єкта господарювання, а саме від VBB, до складу якої входять її афілійовані особи, під контролем якої виробляються товари і яка несе відповідальність за їхню якість.

50. У будь-якому випадку, той факт, що за ліцензійним договором VBB уповноважена перевіряти, що ліцензіати використовують виключно якісні бавовняні волокна, не може бути таким доказом. Це означає, що VBB засвідчує, щонайбільше, якість використаної сировини. Зі статті 66 Регламенту № 207/2009 та статті 74а, доданої до нього Регламентом № 2015/2424 можна зробити висновок, що така сертифікація може, залежно від обставин, бути достатньою для того, щоб вважати, що позначення, яке не є індивідуальним, виконує свою функцію як зазначення походження.

Дійсно, статтею 66 передбачено, що колективна торговельна марка виконує свою функцію як зазначення походження, коли вона розрізняє "товари або послуги членів асоціації, яка є власником торговельної марки, від товарів або послуг інших підприємств", а у статті 74а вказано, що сертифікаційна марка виконує цю функцію, коли вона розрізняє "товари або послуги, які сертифіковані власником торговельної марки щодо матеріалу, способу виробництва товарів або надання послуг, якості, точності або інших характеристик ... від товарів і послуг, які не сертифіковані таким чином". Однак спір в основному провадженні стосується індивідуального позначення, зареєстрованого для товарів. Як було роз'яснено в пункті 41 цього рішення, таке позначення виконує свою функцію як зазначення походження, коли його використання гарантує споживачам, що товари, позначені ним, походять від одного суб'єкта господарювання, під контролем якого вони виробляються і який несе відповідальність за якість цих товарів у готовому вигляді та після завершення виробничого процесу.

51. З огляду на всі вищевикладені міркування, відповідь на перше поставлене запитання полягає в тому, що статтю 15(1) Регламенту № 207/2009 слід тлумачити як таку, яка означає, що нанесення власником або за його згодою індивідуальної торговельної марки ЄС на товари як етикетки якості не є використанням як торговельної марки, що підпадає під доктрину "дійсного використання" в рамках значення цього положення. Однак нанесення цієї торговельної марки є дійсним використанням, якщо воно додатково і одночасно гарантує споживачам, що ці товари виробляються одним суб'єктом господарювання, під його контролем і який несе відповідальність за їхню якість. У такому випадку власник торговельної марки має право перешкоджати, відповідно до статті 9(1)(b) цього регламенту, нанесенню третьою особою схожої торговельної марки на ідентичні товари, якщо таке нанесення створює ймовірність сплутування з боку громадськості.

Питання 2

52. У своєму другому питанні суд, який розглядає справу, запитує, по-перше, по суті, чи слід тлумачити статтю 52(1)(а) та статтю 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 як такі, що означають те, що індивідуальна торговельна марка може бути визнаною недійсною, якщо власник торговельної марки не забезпечив шляхом проведення періодичних перевірок якості у своїх ліцензіатів, на предмет того, чи виправдовуються очікування щодо якості, яку громадськість пов'язує з торговельною маркою.

53. У зв'язку з цим, перш за все, слід зазначити, що стаття 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 передбачає, що торговельна марка є недійсною не лише тоді, коли вона має такий характер, що вводить в оману громадськість у контексті статті 7(1)(g) Регламенту, але й, загалом, коли торговельну марку було зареєстровано з порушенням статті 7 Регламенту. Отже, якщо немає ризику введення в оману в контексті статті 7(1)(g), недійсність торговельної марки, в принципі, повинна бути визнана, якщо очевидно, що реєстрація торговельної марки відбулася з порушенням однієї з інших підстав для відмови, викладених у статті 7.

54. Що стосується конкретного випадку ризику введення в оману, слід зазначити, що ця ситуація передбачає наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий (рішення від 4 березня 1999 року, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU: C:1999:115, п. 41, та від 30 березня 2006 року, *Emanuel*, C-259/04, EU:C:2006:215, п. 47).

55. Крім того, для того, щоб встановити, що торговельну марку було зареєстровано з порушенням підстави для відхилення, пов'язаної з ризиком введення в оману, необхідно встановити, що позначення, подане для реєстрації як торговельна марка, саме по собі створює такий ризик (див. з цього приводу рішення від 4 березня 1999 року, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, пп. 42 і 43).

56. У цій справі, щоб визначити, чи було зареєстровано позначення "Квітка бавовни" 22 травня 2008 року з порушенням підстави для відмови, викладеної в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, суд, що розглядає справу, повинен дослідити, чи було позначення "Квітка бавовни", подане VBB, здатне вводити в оману споживача. Подальше управління своєю торговельною маркою, ліцензіями на її використання не має значення в цьому сенсі.

57. Відповідно, відповідь на першу частину другого питання, переданого для попереднього рішення, полягає в тому, що статтю 52(1)(а) та статтю 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 слід тлумачити як таку, що означає, що індивідуальне позначення не може бути визнаним недійсним на підставі спільного застосування цих положень, оскільки власник торговельної марки не може забезпечити шляхом проведення періодичних перевірок якості у своїх ліцензіатів, щоб очікування, пов'язані з якістю, які громадськість асоціює з торговельною маркою, відповідали дійсності.

58. Друге питання, передане на попереднє рішення, стосується, по-друге, того, чи слід тлумачити Регламент № 207/2009 як такий, положення якого про колективні торговельні марки ЄС можуть застосовуватися *mutatis mutandis* до індивідуальних торговельних марок ЄС.

59. У зв'язку з цим важливо зазначити, що сфера застосування статей 66–74 Регламенту № 207/2009, які стосуються колективних торговельних марок ЄС, чітко обмежена, відповідно до формулювання статті 66(1) Регламенту, торговельними марками, описаними як такі при подачі заявки.

60. Необхідно суворо дотримуватися розмежування сфери застосування цих статей, особливо з огляду на те, що правила, які вони вводять, наприклад, викладені в статті 67 Інструкції про правила, що регулюють використання торговельної марки, нерозривно пов'язані з вимогою при поданні заявки на реєстрацію чітко описувати торговельну марку, на яку подається заявка, як колективну торговельну марку. Тому неможливо застосувати ці правила за аналогією до окремих торговельних марок ЄС.

61. Відповідно, відповідь на другу частину другого питання полягає в тому, що Регламент № 207/2009 слід тлумачити як такий, положення якого про колективні торговельні марки ЄС не можуть застосовуватися *mutatis mutandis* до індивідуальних торговельних марок ЄС.

ВИТРАТИ

62. Оскільки це провадження є для сторін основного провадження етпом у справі, яка перебуває на розгляді в національному суді, рішення щодо витрат ухвалюється цим судом. Витрати, понесені при поданні зауважень до Суду, крім витрат цих сторін, не підлягають відшкодуванню.

НА ЦИХ ПІДСТАВАХ СУД (ДРУГА ПАЛАТА) ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Статтю 15(1) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу слід тлумачити як таку, згідно якої нанесення власником або за його

згодою індивідуальної торговельної марки ЄС на товари як знака якості не є використанням як торговельної марки, що підпадає під доктрину "дійсне використання" у розумінні цього положення. Однак нанесення цього позначення є дійсним використанням, якщо воно додатково і одночасно гарантує споживачам, що ці товари виробляються одним суб'єктом господарювання, під його контролем і який несе відповідальність за їхню якість. У такому випадку власник торговельної марки має право перешкоджати, відповідно до статті 9(1)(b) цього регламенту, нанесенню третьою особою схожого позначення на ідентичні товари, якщо таке нанесення створює ймовірність сплутування з боку громадськості.

2. Статті 52(1)(a) та статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 повинні тлумачитися як такі, згідно яких індивідуальна торговельна марка не може бути визнана недійсною на підставі комплексного застосування цих положень, оскільки власник торговельної марки не може забезпечити шляхом проведення періодичних перевірок якості у своїх ліцензіатів на предмет виправдання очікувань, пов'язаних з якістю, яку громадськість асоціює з торговельною маркою.

3. Регламент № 207/2009 слід тлумачити як такий, положення якого про колективні торговельні марки ЄС не можуть застосовуватися *mutatis mutandis* до індивідуальних торговельних марок ЄС.

[Підписи]



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-29/16
ВІД 27 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ
CAFFÈ NERO GROUP LTD
ПРОТИ
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (EUIPO)



РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

27 ЖОВТНЯ 2016 (*)

(Торговельна марка ЄС - Заявка на словесну торговельну марку ЄС CAFFÈ NERO - Абсолютні підстави для відмови - Відсутність розрізняльної здатності - Описовість - Позначення такого характеру, що може вводити в оману громадськість - стаття 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту (ЄС) № 207/2009)

У СПРАВІ T-29/16

CAFFÈ NERO GROUP LTD, РОЗТАШОВАНА В ЛОНДОНІ (СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО), В ОСОБІ ЮРИСКОНСУЛЬТА L. CASSIDY, АДВОКАТА,

ПРОТИ

ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (EUIPO), В ОСОБІ М. РАЈН, ЯКА ДІЄ В ЯКОСТІ АГЕНТА,

ПОЗОВ проти рішення Першої Апеляційної палати EUIPO від 4 листопада 2015 року (справа R 410/2015-1), що стосується заявки на реєстрацію словесного позначення CAFFÈ NERO як торговельної марки ЄС,

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

до складу якого на момент розгляду справи входили: S. Papasavvas (доповідач), Голова, E. Bieliūnas та C. Iliopoulos, Судді, Секретар: E. Coulon,

беручи до уваги відповідь подану до Секретаріату Суду 8 квітня 2016 року, беручи до уваги той факт, що протягом трьох тижнів після вручення повідомлення про завершення письмової частини провадження від основних сторін не надійшло жодного клопотання про проведення слухання, та вирішивши винести рішення за позовом без проведення усного провадження, відповідно до пункту 3 статті 106 Регламенту Суду загальної юрисдикції,

постановляє: **ВІДХИЛИТИ ПОЗОВ**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 8 вересня 2014 року заявник, Caffè Nero Group Ltd, подав заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до Європейської агенції інтелектуальної власності (EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 2009 L 78, с. 1).

2. На реєстрацію в якості торговельної марки подано словесне позначення CAFFÈ NERO.

3. Товари, щодо яких подано заявку на реєстрацію, відносяться до товарів 30 класу та послуг 35 класу Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, з наступними змінами та доповненнями, і відповідають наступному опису:

- Клас 30: «чай, кава, какао; печиво; бісквіти; печиво; хліб, тістечка та кондитерські вироби, шоколадні батончики, кавові зерна в шоколаді; морозиво; торти, пироги та пудинги; тістечка; ароматизатори; готові страви, що складаються переважно з хліба, крекерів та/або печива; кава в зернах; замінники кави; кава та еспreso; напої, виготовлені на основі кави та/або еспreso; безалкогольні та безалкогольні напої, кава мелена та в зернах; кавові есенції та екстракти; трав'яний чай; чайні напої; какао та препарати на основі какао; какао-напої; бісквіти, кекси, булочки, пироги, а також препарати та суміші для виготовлення вищезазначених товарів; мюслі та батончики мюслі; соуси; сиропи, начинки та спреди; щербети та сорбети; ароматизоване морозиво та заморожені кондитерські вироби; шоколадна пудра; смакові сиропи для додавання в напої; каші; вівсяні пластівці»;
- Кл.35: «Послуги роздрібних магазинів, пов'язані з кавою, кавовими зернами, фасованими та готовими продуктами; послуги он-лайнової роздрібної торгівлі, пов'язані з кавою, кавовими зернами, фасованими та готовими продуктами; послуги роздрібної торгівлі, пов'язані з кавою, кавовими зернами, фасованими та готовими продуктами; організація, експлуатація та нагляд за схемами стимулювання купівлі та продажу кави, кавових зерен, фасованих та готових продуктів; організація, експлуатація та нагляд за схемами стимулювання купівлі та продажу кави, кавових зерен, фасованих та готових продуктів»

- 4.** Рішенням від 19 грудня 2014 року експерт відхилив заявку на реєстрацію позначення для товарів і послуг, зазначеного в пункті 3 вище, на підставі підстав для відмови, викладених у статті 7(1)(b), (c) і (g) Регламенту № 207/2009.
- 5.** 19 лютого 2015 року заявник подав до EUIPO апеляційну скаргу відповідно до статей 58-64 Регламенту № 207/2009 на рішення експерта.
- 6.** Рішенням від 4 листопада 2015 року («оскаржуване рішення») Перша Апеляційна палата EUIPO відхилила апеляцію.
- 7.** Перш за все, Апеляційна палата встановила, що заявлене позначення буде сприйматися належною громадськістю як «чорна кава», тобто кава, що подається як напій без вершків, молока та цукру.
- 8.** Потім Апеляційна палата постановила, що для деяких товарів, згаданих у пункті 3 вище (а саме тих, що відповідають наступному опису: «кава, печиво; печиво; хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби, шоколадні батончики, кавові зерна в шоколаді; морозиво; торти, пироги та пудинги; випічка, ароматизатори; готові страви, що складаються переважно з хліба, крекерів та/або печива; кава в зернах; кава та напої еспресо; напої, виготовлені на основі кави та/або еспресо; безалкогольні та безалкогольні напої на основі кави; мелена та цільнозернова кава; кавові есенції та екстракти; бісквіти, кекси, булочки, пироги, а також препарати та суміші для виготовлення вищезазначених товарів; мюслі та батончики мюслі; соуси; сиропи, начинки та спреди; щербети та сорбети; ароматизовані морозиво та заморожені кондитерські вироби; ароматизовані сиропи для додавання до напоїв; каші; вівсянка»), а для послуг, зазначених у пункті 3 вище, заявлене позначення сприйматиметься як пряме та очевидне посилання на характер товарів і послуг, пов'язаних з цими товарами; у цьому випадку воно сприйматиметься як вказівка на те, що ці товари і послуги являють собою чорну каву, містять її, або мають смак, подібний до неї.
- 9.** На думку Апеляційної палати, жоден з доказів не свідчить про те, що заявлене позначення є незвичайним або може мати власне значення, яке у сприйнятті належної громадськості може відрізнити товари і послуги, пропоновані заявником, від товарів і послуг іншого суб'єкта господарювання.

10. Відповідно, Апеляційна палата відмовила в реєстрації позначення, заявленого відносно товарів, зазначених у пункті 8 вище, та послуг, про які йдеться, на підставі статті 7(1)(b) та (c) Регламенту № 207/2009.

11. Нарешті, Апеляційна палата вирішила, що для деяких товарів, згаданих у пункті 3 вище (а саме тих, що відповідають наступному опису: «чай, какао, замінники кави; трав'яний чай; чайні напої; какао та препарати на основі какао; какао-напої; препарати та суміші для виготовлення вищезазначених товарів; шоколадні порошки»), споживачі, ймовірно, вважали, що ці товари були або містили в собі чорну каву, навіть якщо насправді це було не так. Тому Апеляційна палата відмовила в реєстрації заявленого позначення відносно цих товарів на підставі статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

12. По суті, заявник стверджує, що Суд повинен:

- скасувати оскаржуване рішення та допустити заявку на реєстрацію торговельної марки до розгляду;
- зобов'язати EUIPO сплатити витрати.

13. EUIPO стверджує, що Суд повинен:

- відхилити позов;
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО

14. На підтримку свого позову заявник висуває, по суті, чотири позовні вимоги, посилаючись на: (i) порушення статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009; (ii) порушення статті 7(1)(b) Регламенту; (iii) порушення статті 7(1)(g) Регламенту; та (iv) порушення принципів рівності у ставленні та належного адміністрування.

Перша позовна вимога про порушення статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009

15. Заявник стверджує, по суті, що Апеляційна палата помилилася, дійшовши висновку, що заявлене позначення є описовим для товарів і послуг, про які йде мова, в контексті статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009.

16. Відповідно до цього положення, «торговельні марки, які складаються виключно з позначень, які можуть служити в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва товару чи надання послуги, або інших характеристик товару чи послуги» не підлягають реєстрації. Крім того, у статті 7(2) Регламенту № 207/2009 зазначено, що «пункт 1 застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині [Європейського] Союзу».

17. Згідно з прецедентним правом, стаття 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 не перешкоджає тому, щоб позначення, на які вона посилається, були закріплені лише за одним суб'єктом господарювання, оскільки вони були зареєстровані як торговельні марки. Таким чином, це положення має на меті забезпечення суспільного інтересу, який полягає в тому, щоб такі позначення могли вільно використовуватися всіма (див. рішення від 7 листопада 2014 року, *Kaatsu Japan v OHIM (KAATSU)*, T-567/12, не опубліковане, EU:T:2014:937, п. 27, та наведені прецеденти).

18. Крім того, позначення або вказівки, які можуть слугувати в торгівлі для позначення характеристик товару або послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, відповідно до статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 вважаються такими, які не можуть виконувати основну функцію торговельної марки, а саме ідентифікувати комерційне походження товару або послуги, для того, щоб таким чином дати можливість споживачеві, який придбав товар або послугу, позначені торговельною маркою, повторити цей досвід, якщо він виявиться позитивним, або уникнути його, якщо він виявиться негативним, при наступному придбанні (рішення від 7 листопада 2014 року, *KAATSU*, T-567/12, не опубліковане, EU: T:2014:937, п. 28).

19. Звідси можна зробити висновок, що для того, щоб торговельна марка охоплювалася заборонаю, встановленою статтею 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, між торговельною маркою і відповідними товарами чи послугами повинен існувати достатньо прямий і конкретний зв'язок, який би дозволив зацікавленим аудиторії негайно, без додаткових розмірковувань, зрозуміти опис відповідних товарів чи послуг або одну

23. Що стосується, по-перше, торговельної марки, про яку йде мова, то слід зазначити, що це позначення складається з двох термінів, які широко використовуються в італійській мові, в даному випадку іменника «caffè», що означає «кава», і прикметника «nero», що означає «чорний». В цілому, відповідно до італійської граматики та синтаксису, поєднання цих двох термінів буде сприйматися зацікавленою аудиторією як «чорна кава».

24. У зв'язку з цим Апеляційна палата зазначила, що італомовний споживач зрозуміє вираз «caffè nero» як «чорна кава», тобто кава, що подається як напій без вершків, молока чи цукру.

25. Заявник стверджує, що вираз «caffè nero» не має змісту ні в італійській мові, ні в італійській кавовій культурі. Заявник стверджує, що кава позначена конкретною назвою, а не посиланням на її колір. Він стверджує, що висновок Апеляційної палати не підкріплений жодними доказами і суперечить наданим доказам.

26. У зв'язку з цим слід відзначити, що, безумовно, Апеляційна палата прямо не покладалася на будь-які конкретні докази того, що італомовна публіка розумітиме вираз «caffè nero» як «чорна кава», тобто кава, яку подають як напій без вершків, молока чи цукру.

27. Однак, компетентні органи EUIPO можуть бути вимушені приймати рішення на основі фактів, які не були висунуті заявником на реєстрацію торговельної марки. Незважаючи на те, що в принципі завданням цих установ є встановлення у своїх рішеннях достовірності таких фактів, це не стосується випадків, коли вони стверджують факти, які є загальновідомими (див. рішення від 19 квітня 2007 року, OHIM v Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, пп. 38 і 39, а також наведені прецеденти).

28. У цій справі, як зазначила Апеляційна палата, той факт, що італомовний споживач розумітиме вираз «caffè nero» як «чорна кава», тобто кава, що подається як напій без вершків, молока чи цукру, можна вважати загальновідомим фактом, який заявник не може ігнорувати.

29. Насправді, загальновідомо, що в багатьох державах-членах буквальний переклад на їхню мову виразу «caffè nero» буде сприйматися широкою аудиторією як такий, що стосується кави, яка подається як напій без будь-яких добавок, і що саме так італомовна аудиторія буде розуміти вираз «caffè nero».

30. Твердження заявника не ставить під сумнів висновок про те, що Апеляційна палата дійшла до інтерпретації спірного позначення шляхом перекладу його англійською мовою та застосування англійського визначення. Насправді ця вимога ґрунтується на неправильному тлумаченні оскаржуваного рішення. Дійсно, оскаржуване рішення викладено англійською мовою, оскільки саме англійською була мова розгляду справи в органах EUIPO. Однак в оскаржуваному рішенні немає жодних доказів, які б дозволяли зробити висновок, що Апеляційна палата при оцінці описовості позначення CAFFÈ NERO покладалася на англійський переклад цього позначення або на сприйняття цього перекладу італомовною аудиторією. Дійсно, Апеляційна палата не посилається на значення цього позначення англійською мовою. Таким чином, весь аргумент заявника щодо значення позначення англійською мовою має бути відхилений.

31. Суд також повинен відхилити твердження, що в італійській мові та в італійській кавовій культурі кава позначається конкретно назвою, а не посиланням на її колір, і що термін «чорна кава» не використовується для позначення кави, яка подається як напій без вершків, молока або цукру. Той факт, що докази, надані на підтримку твердження, стосовно кавової культури в Італії, не включають вираз «caffè nero», сам по собі не доводить, що позначення, про який йде мова, не буде сприйматися як таке, що стосується чорної кави, як це розуміє Апеляційна палата. Більше того, ці докази складаються з витягів з веб-сторінок, усі англомовні і більшість з них спрямовані на неіталомовну аудиторію в туристичних цілях. Таким чином, ці докази самі по собі не здатні довести, що італомовна громадськість не зрозуміє вираз «caffè nero» так, як його зрозуміла Апеляційна палата. У зв'язку з цим, EUIPO не заперечує зазначений заявником факт, що кавова культура в Італії багата і різноманітна, з безліччю правил, нюансів і особливостей. Проте, навіть якби вираз «caffè nero» не був частиною цієї культури, він не зміг би змінити того факту, що італомовна аудиторія, побачивши цей вираз, зрозуміє, що йдеться про каву, яку подають як напій без будь-яких добавок. Таким чином, Апеляційна палата не помилилася, дійшовши висновку, той факт, що існують інші терміни, які можуть використовуватися частіше, ніж «caffè nero», для позначення напоїв на основі кави, не має значення.

32. Звідси можна зробити висновок, що заявник не надав жодних доказів, які б спростовували висновок Апеляційної палати про те, що італомовний споживач буде розуміти позначення CAFFÈ NERO як «чорна кава», тобто каву, що подається як напій без вершків, молока та цукру.

33. У будь-якому випадку, важливо зазначити, що навіть якщо італомовна аудиторія зазвичай не пов'язує каву з її кольором, позначення, про яке йде мова, принаймні, буде сприйматися цією аудиторією як таке, що асоціюється з кавою чорного кольору.

34. По-друге, щодо характеру зв'язку між позначенням, про яке йдеться, та товарами і послугами, про які йде мова, слід зазначити, що товари, стосовно яких Апеляційна палата вважає, що застосовується стаття 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 (див. пункт 8 вище), є продуктами харчування повсякденного вжитку. Це включає, зокрема, каву в різних формах, товари, пов'язані з кавою, або харчові продукти, що мають смак кави, або харчові продукти, які споживаються разом з кавою, яка подається як напій. Слід також зазначити, що послуги, про які йдеться, є послугами, пов'язаними з продуктами харчування. До них належать, *inter alia*, послуги, пов'язані з продажем кави та кавових капсул, а також їх рекламою.

35. Отже, беручи до уваги сприйняття спірного позначення належною публікою, Апеляційна палата не помилилася, встановивши, що стосовно цих товарів і послуг позначення буде сприйматися як вказівка на те, що товари є або містять чорну каву чи мають смак, схожий на смак чорної кави, або що харчові продукти, до яких відносяться послуги, є або містять чорну каву чи мають смак, схожий на смак чорної кави. Слід додати, що цей висновок може бути застосований, *mutatis mutandis*, до «замінників кави» 30 класу, незважаючи на те, що Апеляційна палата не проводила такої оцінки.

36. Заявник стверджує, що товари і послуги, про які йдеться, не є кавою, яка подається як напій без вершків, молока або цукру. У зв'язку з цим, по-перше, слід зазначити, що товари, про які йдеться, включають, серед іншого, «напої, виготовлені на основі кави та/або еспресо» та «безалкогольні напої на основі кави та безалкогольні напої», які включають каву, яка подається як напій. По-друге, інші товари, про які йдеться, або є кавою, або містять каву в різних формах, або, принаймні, можуть бути схожими на чорну каву на смак. Аналогічно, всі відповідні послуги можуть бути пов'язані з продажем товарів, які мають такий самий смак. Тому заперечення заявника має бути відхилено. З тих самих причин, а також з причин, викладених у пункті 30 вище, Суд відхиляє аргумент про те, що в англійській мові вираз «чорна кава» є описовим лише по відношенню до кави, яка готується і подається як напій.

37. Більше того, Суд зазначає, що в будь-якому випадку, навіть якщо італомовна публіка сприймала б позначення, про яке йде мова, як таке, що асоціюється з кавою чорного кольору (пункт 33 вище), а не як таке, що стосується чорної кави в тлумаченні Апеляційної палати, позначення все одно було б описовим для товарів і послуг, щодо яких Апеляційна палата застосувала підставу для відмови, передбачену статтею 7(1)(c) Регламенту № 2007/2009. Дійсно, зацікавлена аудиторія відразу, без подальших роздумів, сприйме, що товари є або містять чорну каву, або мають схожий смак, і послуги пов'язані з продажем та рекламою цих товарів.

38. З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що Апеляційна палата не помилилася, встановивши, що позначення, про яке йде мова, є описовим в контексті статті 7(1)(c) Регламенту № 2007/2009.

39. Отже, перша позовна вимога має бути відхилена.

Друга позовна вимога про порушення статті 7(1)(b) Регламенту № 2007/2009

40. Заявник вважає, що Апеляційна палата помилково вирішила, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) Регламенту № 2007/2009.

41. У зв'язку з цим слід нагадати, що достатньо, щоб одна з абсолютних підстав для відмови, перелічених у статті 7(1) Регламенту № 2007/2009, застосовувалася для того, щоб позначення, про яке йдеться, не підлягало реєстрації як торговельна марка ЄС (див. рішення від 12 січня 2005 року), Wieland-Werke проти OHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 – T-369/02, EU: T:2005:3, параграф 45 та наведена судова практика). Оскільки підстава для відмови, зазначена в статті 7(1)(b) Регламенту № 2007/2009, була застосована Апеляційною палатою до тих самих товарів і тих самих послуг, що й підстава для відмови, зазначена в статті 7(1)(c), немає необхідності виносити рішення щодо другої позовної вимоги. Зрештою, слід зазначити, що описові позначення, про які йдеться у статті 7(1)(c) Регламенту № 2007/2009, також позбавлені будь-якого розрізняльного характеру в контексті статті 7(1)(b) цього Регламенту (рішення від 10 березня 2011 року, Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, п. 46). З цього випливає, по-перше, що Суд повинен відхилити як неефективний аргумент про те, що при розгляді заявки на реєстрацію слід керуватися «найкращим сценарієм», тобто, якщо можна обґрунтовано припустити, що заявлене позначення є розрізняльним для товарів і послуг, про які йдеться,

то реєстрація повинна бути дозволена. Відповідно, по-друге, у світлі оцінок, пов'язаних з першою позовною вимогою щодо описового характеру заявленого позначення, друга позовна вимога має бути відхилена в будь-якому випадку.

42. Суд все ще має розглянути третю позовну вимогу, яка стосується підстави для відмови, згаданої в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, що стосується заперечення проти реєстрації позначення, заявленого щодо деяких товарів, про які йдеться.

*Друга позовна вимога про порушення статті 7(1)(b) Регламенту
№ 207/2009*

43. Заявник вважає, що підстава для відмови, передбачена статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, не може бути застосована. На думку заявника, ця підстава не може бути застосована, якщо можливе використання оспорюваного позначення без введення в оману. Він стверджує, що в даному випадку можливе не оманливе використання позначення CAFFÈ NERO для відповідних товарів і послуг. Позначення дійсно може сприйматися як таке, що вказує на товари та послуги, які надає кав'ярня з назвою «NERO». Заявник стверджує, що Апеляційна палата не взяла до уваги цей оптимальний сценарій і, таким чином, застосувала несприятливий критерій.

44. У зв'язку з цим слід нагадати, що відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 у реєстрації відмовляється торговельним маркам, які за своїм характером можуть вводити в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг.

45. У цій справі Апеляційна палата вважала, що споживачі можуть думати, що деякі товари, зазначені в заявці на реєстрацію, а саме чай, какао, заміники кави, трав'яний чай, чайні напої, какао та препарати на основі какао, какао-напої, препарати та суміші для виготовлення вищезазначених товарів, а також порошковий шоколад, є або містять чорну каву, навіть якщо фактично це не так. У зв'язку з цим він зазначив, що ці товари продаються в упаковці, яка дуже схожа на ту, що використовується для кави, і що споживачам часто доводиться купувати ці товари досить поспішно, не обов'язково приділяючи час для аналізу інформації на упаковці. На думку Апеляційної палати, існує ймовірність того, що споживачі візьмуть ці товари з полиці, помилково вважаючи, що вони є кавою або містять каву. Таким чином, Апеляційна палата підтримала висновки експерта щодо відмови в реєстрації відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 для цих товарів.

46. Суд вважає, що заявник не висунув жодного аргументу, який би оспарював підстави Апеляційної палати на підтримку цієї оцінки, але стверджує, по суті, що Апеляційна палата застосувала неправильний критерій і що вона повинна була встановити, що підстава для відмови, передбачена статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, не застосовується, оскільки існує можливість не оманливого використання позначення, на яке подано заявку.

47. У зв'язку з цим слід зазначити, що згідно з усталеною судовою практикою, підстави для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий. Основна функція торговельної марки полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження позначених нею товарів чи послуг, дозволяючи йому без будь-якої можливості сплутати їх з іншими товарами чи послугами, що мають інше походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу роль у системі добросовісної конкуренції, яку прагне створити та підтримувати Договір, вона повинна гарантувати, що всі товари або послуги, позначені нею, були виготовлені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість. Однак позначення не виконує цю функцію, якщо інформація, яку воно містить, має такий оманливий характер (див. рішення від 5 травня 2011 року, SIMS – École de ski internationale проти OHIM – SNMSF (esf école du ski français), T-41/10, не опубліковане, EU:T:2011:200, пп. 49 і 50, а також наведені прецеденти).

48. З вищевикладеного можна зробити висновок, що після встановлення наявності фактичного введення в оману або достатньо серйозного ризику введення споживача в оману, втрачає значення той факт, що позначення, на яке подано заявку, також може сприйматися як таке, що не вводить в оману. Дійсно, позначення, з будь-якої точки зору, має оманливий характер і тому не може виконувати свою функцію, яка полягає в тому, щоб гарантувати походження товарів і послуг, на які він вказує.

49. Отже, Суд повинен відхилити аргумент заявника про те, що, по суті, стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 не застосовується, коли можливе не оманливе використання позначення, про яке йдеться.

50. Таким чином, беручи до уваги той факт, що, як було зазначено, заявник у своїй заяві не наводить жодних додаткових аргументів, які б оскаржували підстави, наведені Апеляційною палатою для обґрунтування застосування статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, третя позовна вимога має бути відхилена.

Четверта позовна вимога щодо порушення принципів рівності у ставленні та належного адміністрування

51. Заявник стверджує, що він є власником двох позначень ЄС, словесного та зображувального, що містять словесні елементи «caffè nero», які були зареєстровані відносно окремих товарів і послуг, на які поширюється заявлена торговельна марка. На думку заявника, залишаючи без змін заперечення проти позначення, заявленого відносно товарів і послуг, для яких ці два позначення були зареєстровані, Апеляційна палата порушила принципи рівності у ставленні та належного адміністрування.

52. У зв'язку з цим слід нагадати, що при розгляді заявки на реєстрацію торговельної марки ЄС EUIPO має брати до уваги рішення, вже прийняті щодо подібних заявок, і з особливою ретельністю розглядати питання про те, чи має вона вирішувати їх таким же чином чи ні (рішення від 10 березня 2011 року, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, п. 74).

53. Більше того, з міркувань правової визначеності та ефективного адміністрування, експертиза будь-якої заявки на торговельну марку повинна бути суворою та повною, щоб запобігти неправомірній реєстрації торговельних марок. Така експертиза повинна проводитися в кожному окремому випадку. Реєстрація позначення як торговельної марки залежить від конкретних критеріїв, які застосовуються до фактичних обставин конкретної справи і метою яких є з'ясування того, чи підпадає відповідне позначення під підставу для відмови (рішення від 10 березня 2011 року, *Agencja Wydawnicza Technopol v OHIM*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, п. 77).

54. Крім того, згідно з усталеною судовою практикою, рішення щодо реєстрації позначення як торговельної марки ЄС, які Апеляційна палата покликана приймати відповідно до Регламенту № 207/2009, ухвалюються в межах обмежених повноважень і не є питанням власного розсуду. Відповідно, питання про те, чи може позначення бути зареєстроване як торговельна марка ЄС, має оцінюватися виключно на підставі цього регламенту в його тлумаченні судами Європейського Союзу, а не на підставі будь-якої попередньої практики Апеляційної палати (див. рішення від 24 листопада 2015 року у справі *Intervog v OHIM (meet me)*, T-190/15, не опубліковане, EU: T:2015:874, п. 42 та наведена судова практика).

55. У цій справі з оскаржуваного рішення очевидно, що Апеляційна палата

провела повну та детальну експертизу заявленої торговельної марки перед тим, як відмовити в її реєстрації. Крім того, з аналізу інших заперечень заявника очевидно, що ця експертиза привела Апеляційну палату до правильного висновку про наявність абсолютних підстав для відмови в реєстрації, зазначених у статті 7(1)(b), (c) і (g) Регламенту № 207/2009, що унеможлиблює реєстрацію заявленого позначення. Оскільки експертиза останнього у цих положень сама по собі не призвела до іншого результату, вимоги заявника щодо реєстрації інших позначень не можуть бути задоволені. Таким чином, заявник не може посилається на попереднє рішення EUIPO для того, щоб поставити під сумнів висновок про несумісність реєстрації заявленого позначення з Регламентом № 207/2009 (див. з цього приводу рішення від 24 листопада 2015 року, *meet me*, T-190/15, не опубліковане, EU:T:2015:874, п. 43).

56. Звідси випливає, що четверта позовна вимога має бути відхилена і, відповідно, позов має бути відхилений повністю.

ВИТРАТИ

57. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка прогала справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо про це було заявлено в позовних вимогах сторони, яка виграла справу.

58. Оскільки заявник програв справу, він зобов'язаний сплатити витрати відповідно до форми наказу, яку вимагає EUIPO.

На цих підставах

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

постановляє:

1. Відхилити позов.
2. Зобов'язати Caffè Nero Group Ltd сплатити витрати.

Parasavvas Bieliūnas Iliopoulos

Винесено на відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 27 жовтня 2016 року.

[Підписи]

> > > > > > > > > >

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-60/17
ВІД 22 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
SAFE SKIES LLC
ПРОТИ
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (EUIPO)

^
^
^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

22 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ (*)

(Торговельна марка ЄС - Провадження щодо недійсності - Словесна марка ЄС TSA LOCK - Абсолютні підстави для відмови - Розрізняльна здатність - Відсутність розрізняльної здатності - Стаття 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту (ЄС) № 207/2009 (тепер Стаття 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту (ЄС) 2017/1001))

У СПРАВІ T-60/17

SAFE SKIES LLC, ЗАСНОВАНА В НЬЮ-ЙОРКУ, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК (США), В ОСОБІ АДВОКАТА V. SCHWEPLER,

ПРОТИ

ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (EUIPO), В ОСОБІ A. SÖDER, ЩО ДІЄ В ЯКОСТІ ПРЕДСТАВНИКА

інша сторона провадження в Апеляційній палаті EUIPO, представник перед Судом загальної юрисдикції, а саме **Travel Sentry, Inc.**, розташована у Віндермірі, штат Флорида (США), яку представляють юристи J.L. Gracia Albero та V. Torelli,

ПОЗОВ проти рішення Четвертої апеляційної палати EUIPO ПОЗОВ проти рішення Четвертої Апеляційної палати ЄУІПВ від 24 листопада 2016 року (справа R 233/2016-4), що стосується провадження про недійсність між Safe Skies та Travel Sentry,

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

у складі S. Frimodt Nielsen, President, V. Kreuschitz and N. Póltorak (Доповідач), Судді

Секретар: E. Coulon

беручи до уваги позовну заяву, подану до Секретаріату Суду 31 січня 2017 року, беручи до уваги відповідь EUIPO на позовну заяву, подану до Секретаріату Суду 31 березня 2017 року,

беручи до уваги відповідь, подану до Секретаріату Суду 10 квітня 2017 року, беручи до уваги той факт, що протягом трьох тижнів після вручення повідомлення про закінчення письмового провадження сторони не подали

клопотання про проведення слухання, та вирішивши ухвалити рішення за позовом без проведення усного провадження, відповідно до пункту 3 статті 106 Регламенту Суду загальної юрисдикції,

постановляє **Відхилити позов**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 7 липня 2005 року заявник, компанія Travel Sentry, Inc., SA, подала заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до Європейської агенції інтелектуальної власності (EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 2009 L 78, с. 1), зі змінами та доповненнями (замінений Регламентом (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 2017 L 154, с. 1)).

2. 2 На реєстрацію як торговельну марку подано словесне позначення TSA LOCK.

3. Товари, щодо яких подано заявку на реєстрацію, відносяться до товарів класів 6, 18 і 20 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають для кожного з цих класів наведеному нижче опису:

- Клас 6: Металеві замки (для багажу);
- Кл.18: «Сумки; рюкзаки, брезентові рюкзаки, спортивні сумки, ручні сумки, спортивні сумки, дорожні сумки, пляжні сумки, портфелі, гаманці, валізи, ремені для багажу, поясні сумки і гаманці»;
- Клас 20: Неметалеві замки (для багажу)

4. Заявлене позначення було зареєстровано 10 липня 2006 року під номером 004530168.

5. 15 квітня 2014 року заявник, LLC «Safe Skies», подав заяву про визнання оспорюваного позначення недійсним відповідно до статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(a))

Регламенту 2017/1001), у сукупності зі статтею 7(1)(b), (c), (d), (g) та (i) цього Регламенту (тепер стаття 7(1)(b), (c), (d), (g) та (i) Регламенту 2017/1001), щодо всіх товарів, зазначених у пункті 3 вище.

6. 11 грудня 2015 року Відділ з питань скасування рішень відхилив заяву про визнання рішення недійсним.

7. 3 лютого 2016 року заявник подав до EUIPO повідомлення про апеляцію відповідно до статей 58-64 Регламенту № 207/2009 (тепер статті 66-71 Регламенту 2017/1001) на рішення Відділу з питань скасування рішень

8. Рішенням від 24 листопада 2016 року («оскаржуване рішення») Четверта апеляційна палата EUIPO відхилила апеляцію, вважаючи, що аргументи заявника щодо статті 7(1)(g) та (i) Регламенту № 207/2009 не були обґрунтованими і що ці положення не застосовувались у цій справі. Апеляційна палата також вважає, що аргументи заявника щодо статті (7)(1)(d) цього Регламенту не є релевантними, оскільки вони ґрунтуються на сплутуванні між заявою про визнання недійсності відповідно до статті 52(1)(a) та заявою про анулювання відповідно до статті 51(1)(b) цього Регламенту (тепер - стаття 58(1)(b) Регламенту 2017/1001). Нарешті, Апеляційна палата встановила, що заявник не довів, що позначення, про яке йде мова, є описовим або позбавленим розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 207/2009. У зв'язку з цим Апеляційна палата вирішила, що відповідною датою для оцінки справи є дата подання заявки на реєстрацію оспорюваної торговельної марки ЄС, і що жоден з доказів, наданих заявником, не є достатнім для доведення того, що на зазначену дату позначення сприймалося належною громадськістю як описове або позбавлене розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 207/2009.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

9. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення
- зобов'язати EUIPO сплатити витрати, понесені під час розгляду справи в Суді, а також зобов'язати заявника сплатити витрати, понесені під час адміністративного провадження в Апеляційній палаті

10. EUIPO та третя сторона стверджують, що Суд повинен

- відхилити позов
- зобов'язати заявника сплатити витрати

ЗАКОНОДАВСТВО

11. На підтримку свого позову заявник посиляється на три підстави, стверджуючи про порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту.

12. Відповідно до статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 торговельну марку ЄС буде визнано недійсною на підставі заявки, поданої до EUIPO, якщо буде встановлено, що вона була зареєстрована всупереч положенням статті 7 цього Регламенту.

Прийнятність додатків A.19 та A.20

13. Слід зазначити, що докази, надані у Додатках A.19 та A.20 до заяви, датуються після прийняття оскаржуваного рішення. Відповідно, це не могло бути надано в рамках провадження в EUIPO і було вперше подано до Суду. Метою позовів до Суду є перегляд законності рішень Апеляційної палати EUIPO в контексті статті 65 Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 72 Регламенту 2017/1001), тому перегляд фактів у розрізі документів, які вперше подаються до Суду, не входить до його компетенції. Відповідно, перегляд оскаржуваного рішення має здійснюватися у контексті виключно тих доказів, які були надані під час адміністративного провадження, оскільки вони містяться в матеріалах справи EUIPO (див, з цього приводу рішення від 15 липня 2014 року, *Łaskiewicz v OHIM – Cables y Eslingas (PROTEKT)*, T-18/13, не опубліковане, EU: T:2014:666, параграф 20, та від 13 вересня 2016 року, *Globo Comunicação e Participações v EUIPO* (Звукова торговельна марка), T-408/15, EU:T:2016:468, параграф 20). Відповідно, оскільки заявник також не навів жодної конкретної причини, чому Суд повинен брати до уваги ці докази, надані йому вперше, вищезазначені докази мають бути виключені, без необхідності оцінювати їхню доказову силу (див., з цього приводу, рішення від 24 листопада 2005 року, *Sadas v OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, EU: T:2005:420, п. 19 та наведена судова практика).

*Перше клопотання щодо порушення статті 52(1)(a) Регламенту
№ 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(b) Регламенту*

14. Заявник стверджує, по суті, що Апеляційна палата помилилася, дійшовши висновку, що жоден з доказів не є достатнім для доведення того, що на відповідну дату позначення «TSA LOCK» був позбавлене розрізняльної здатності.

15. По-перше, заявник стверджує, що відповідною датою для цілей оцінки заявки на недійсність на підставі статті 7 Регламенту № 207/2009 є дата реєстрації оскаржуваного позначення, а саме 10 липня 2006 року в цій справі. Заявник також критикує Апеляційну палату за те, що вона зосередила свій аналіз на широкій аудиторії споживачів після того, як встановила, що товари призначалися як для широкої аудиторії, так і для фахівців у сфері бізнесу, зокрема виробників та роздрібних торговців у секторі продажу багажу та валіз, а також за те, що вона проаналізувала докази виключно з цієї точки зору, що призвело її до неправильного висновку. Крім того, заявник стверджує, що надані ним докази є достатніми для того, щоб довести, що вираз «tsa lock» не був загальновизнаним позначенням. Насамкінець, заявник стверджує, що Апеляційна палата не розглянула всі надані докази.

16. EUIPO та третя сторона заперечують аргументи заявника.

17. Відповідно до статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009, торговельна марка, яка не має розрізняльної здатності, не підлягає реєстрації.

18. Згідно з усталеною судовою практикою, позначення, зазначені в статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009, є такими, що вважаються нездатними виконувати основну функцію торговельної марки, а саме ідентифікувати комерційне походження відповідних товарів чи послуг, таким чином дозволяючи споживачеві, який придбав товари чи послуги, позначені цим позначенням, вирішити, чи придбати їх знову, якщо його досвід був позитивним, або не робити цього, якщо він був негативним (див. з цього приводу рішення від 20 травня 2009 року у справах CFCMCEE проти OHIM (P@YWEB CARD та PAYWEB CARD), T-405/07 та T-406/07, ВПСЄ, ЄС: T:2009:164, пункт 33, та від 21 січня 2011 року, BSH проти OHIM (виконавча редакція), справа T-310/08, не опублікована, EU:T:2011:16, пункт 23).

19. З судової практики зрозуміло, що мінімальний ступінь розрізняльної здатності є достатнім для того, щоб зробити неприйнятною підставу для відмови, викладену в статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009 (рішення від 27 лютого 2002 року, Eurocool Logistik v OHIM (EUROCOOL), T-34/00, EU: T:2002:41, параграф 39, та від 23 січня 2014 року, Novartis v OHIM (CARE TO CARE), T-68/13, не опублікована, EU:T:2014:29, параграф 13).

20. Розрізняльна здатність повинна оцінюватися, по-перше, з огляду на товари чи послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, і, по-друге, з огляду на сприйняття позначення належною громадськістю, яка є достатньо поінформованою, спостережливою та обачною (рішення від 20 жовтня 2011 року, Freixenet проти OHIM, C-344/10 P та C-345/10 P, EU: C:2011:680, р. 43; від 31 березня 2004 року, Fieldturf v OHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS) T-216/02, EU:T:2004:96, пункт 26; та від 12 травня 2016 року, GRE v EUIPO (Mark1) T-32/15, EU:T:2016:287, пункт 29).

21. З усталеного прецедентного права також зрозуміло, що в провадженні щодо недійсності від EUIPO не можна вимагати повторного проведення експертизи, яку експерт провів за власною ініціативою, стосовно відповідних фактів, які могли б спонукати застосовувати абсолютні підстави для відмови. З положень статей 52 і 55 Регламенту № 207/2009 (тепер статті 59 і 62 Регламенту 2017/1001) випливає, що торговельна марка ЄС вважається дійсною доти, доки вона не буде визнана недійсною EUIPO в рамках процедури визнання недійсності. Тому на нього поширюється презумпція дійсності, що є логічним наслідком перевірки, проведеної EUIPO під час експертизи заявки на реєстрацію. В силу цієї презумпції дійсності зобов'язання EUIPO відповідно до статті 76(1) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 95 Регламенту 2017/1001) перевіряти за власною ініціативою відповідні факти, які можуть призвести до застосування абсолютних підстав для відмови, обмежується експертизою заявки на торговельну марку ЄС, що здійснюється експертами EUIPO та, в разі апеляції, Апеляційною палатою під час процедури реєстрації цієї марки. Однак, у справах про недійсність, оскільки зареєстрована торговельна марка ЄС вважається дійсною, саме особа, яка подала заяву про визнання її недійсною, повинна навести в EUIPO конкретні факти, які ставлять під сумнів дійсність цієї торговельної марки (рішення від 13 вересня 2013 р.), Fürstlich Castell'sches Domänenamt проти OHIM – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU: T:2013:424, параграфи 27 і 28, та від 28 вересня 2016 року, European Food v EUIPO – Sociétés des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15,

EU:T:2016:586). Таким чином, у цій справі саме заявник повинен був надати достатні докази того, що реєстрація оспорюваного позначення не відповідає статті 7 Регламенту № 207/2009.

22. З огляду на ці міркування та з урахуванням оцінки, викладеної Апеляційною палатою в оскаржуваному рішенні, необхідно розглянути твердження заявника щодо порушення статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009.

23. По-перше, щодо аргументів, які стосуються врахування нових розробок під час процедури реєстрації, слід зазначити наступне.

24. Що стосується відповідного періоду, який має розглядатися для аналізу доказів, заявник стверджує, що Апеляційна палата помилилася в пунктах 16-18 оскаржуваного рішення, вважаючи, що відповідною датою для аналізу статті 7 Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 52(1)(a) цього Регламенту є дата подання оскаржуваного позначення, а саме 7 липня 2005 року в цій справі, тоді як відповідною датою фактично має бути дата реєстрації цього позначення. У зв'язку з цим стверджується, по-перше, що прецедентне право дозволяє брати до уваги матеріали, отримані після дати подання заявки на реєстрацію, за умови, що вони дозволяють зробити висновки про ситуацію, яка існувала на цю дату, і що в статтях 7 і 52 Регламенту № 207/2009 міститься пряме посилання на реєстрацію позначення.

25. Однак, як зазначає EUIPO та згідно з усталеною судовою практикою, єдиною відповідною датою для оцінки наявності абсолютних підстав для відмови в розгляді справи про недійсність є дата подання заявки на оскаржуване позначення. Той факт, що прецедентне право дозволяє брати до уваги подальші матеріали, не тільки не послаблює таке тлумачення статті 52(1)(a), але й посилює його, оскільки таке врахування можливе лише тоді, коли ці матеріали стосуються ситуації на дату подання заявки на торговельну марку (див. з цього приводу рішення від 23 квітня 2010 року у справах OHIM проти Frosch Touristik, C-332/09 P, не опубліковане, EU: C:2010:225, параграфи 52 і 53; Frosch Touristik v OHIM – DSR touristik(FLUGBÖRSE), T-189/07, EU:T:2009: 172, параграфи 18 і 19; і від 26 лютого 2016 року, provima Warenhandels проти OHIM – Renfro(HOT SOX), T-543/14, не опублікована, EU:T:2016:102, параграф 44). У цій справі Апеляційна палата дійшла правильного висновку, що відповідною датою для оцінки відповідності статті 7 Регламенту № 207/2009 оскаржуваного позначення є дата подання заявки на реєстрацію, а саме 7 липня 2005 року.

26. По-перше, у цьому відношенні, докази, додані до повідомлень від 15 квітня 2014 року та відтворені у пунктах 1, 2 і 10, докази, додані до повідомлень від 20 серпня 2014 року та відтворені у пунктах 1, 3 і 4, докази, додані до повідомлень від 21 листопада 2014 року та відтворені у пунктах 1, 3 і 5, докази, додані до повідомлень від 13 і 18 травня 2015 року та відтворені у пунктах 1-9, 11-15 та 19-23, а також докази, додані до зауважень від 8 та 11 квітня 2016 року та відтворені в пунктах 27, 28, 31, 32, 34-37, 39-45, 47, 49 та 51, датовані після подання заявки на реєстрацію, а саме 7 липня 2005 року, і всі містять матеріали, які не стосуються ситуації на дату подання заявки на оскаржуване позначення. Таким чином, ці докази не можуть бути взяті до уваги для оцінки відповідності оскаржуваного позначення статті 7 Регламенту № 207/2009.

27. По-друге, докази, додані до повідомлень від 21 листопада 2014 року та відтворені як пункт 2, докази, додані до повідомлень від 13 та 18 травня 2015 року та відтворені як пункти 10 та 24, а також докази, додані до зауважень від 8 та 11 квітня 2016 року та відтворені як пункти 29, 52 та 53, не містять жодних матеріалів, які б дозволили визначити їхню дату або встановити, що вони стосуються ситуації, яка склалася на дату подання заявки на оскаржуване позначення. Таким чином, ці докази не можуть бути взяті до уваги для оцінки відповідності оскаржуваного позначення статті 7 Регламенту № 207/2009.

28. По-друге, щодо аргументу заявника про те, що Апеляційна палата помилилася, зосередивши свою оцінку на широкій аудиторії, і що таким чином вона зробила неправильний висновок, слід врахувати наступне.

29. По-перше, щодо визначення належної громадськості слід зазначити, що товари, на які поширюється оспоруване позначення, призначені як для широкої громадськості, так і для фахівців, зокрема виробників багажу та роздрібних торговців у сфері торгівлі валізами. Отже, належна громадськість складається з середньостатистичних, достатньо добре поінформованих і достатньо спостережливих та уважних споживачів. Крім того, стаття 7(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(2) Регламенту 2017/1001) зазначає, що пункт 7(1) цього регламенту застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині Європейського Союзу. Оскільки оспоруване позначення містить слово з англійським значенням, будь-яка оцінка наявності абсолютних підстав для відмови повинна проводитися стосовно англomовних споживачів у ЄС.

30. У зв'язку з першою підставою апеляції заявник повинен довести, що торговельній марці, про яку йдеться, не вистачає розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009, беручи до уваги сприйняття цієї марки належною громадськістю, як визначено в цьому документі.

31. Далі слід зазначити, що аргумент заявника про те, що Апеляційна палата зосередила свою оцінку на належній громадській, жодним чином не обґрунтований у заяві. У зв'язку з цим слід відзначити неточність формулювання, яке було використано у поданні, що «Апеляційна палата, схоже, орієнтується насамперед на широку аудиторію», а також відсутність будь-якого пояснення того, що привело її до такого висновку. У пункті 54 заяви заявник лише зазначає, що Апеляційна палата «не розрізняла дві категорії осіб, які складають належну громадську». Умови оскаржуваного рішення, однак, не виключають висновку про те, що таке розмежування дійсно було здійснено. Так, у пункті 19 цього рішення Апеляційна палата вважає, що «відповідні товари призначені як для широкої аудиторії в цих державах-членах, так і для фахівців у галузі бізнесу, наприклад, виробників і роздрібних торговців у сфері дорожніх валіз». Крім того, всупереч твердженням заявника, з пунктів 22 та 23 оскаржуваного рішення, в яких Апеляційна палата посилається на належну громадську, зовсім не впливає, що ця громадська не включає фахівців, яким, як вона зазначила, були частково призначені відповідні товари, про що було зазначено вище.

32. Таким чином, заявник не зміг обґрунтувати, яким чином Апеляційна палата зробила свій висновок на основі неправдивої оцінки належної громадської.

33. По-третє, щодо того, чи є торговельна марка, про яку йдеться, такою, що не має розрізняльної здатності, слід нагадати, що у випадку торговельних марок, які складаються з різних словесних та зображувальних елементів, розрізняльна здатність кожного з цих елементів, взятих окремо, може оцінюватися частково, але в будь-якому випадку повинна залежати від оцінки в цілому. Той факт, що кожен з цих термінів або елементів, розглянутий окремо, позбавлений розрізняльної здатності, не означає, що їх поєднання не може мати такої здатності (рішення від 16 вересня 2004 року, SAT. 1 проти OHIM, C-329/02 P, EU:C:2004:532, п. 28, та від 15 вересня 2005 року, BioID проти OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, п. 29).

34. У цьому контексті, по-перше, оспорюване позначення містить слово «замок», яке зазвичай розуміється як «механізм блокування» або «навісний замок», тобто товари, для яких, серед іншого, оспорюване позначення зареєстровано в класах 6 та 20. Це слово, оскільки воно інформує належну громадськість про те, що товари, позначені цим позначенням, стосуються замків, і, таким чином, не здатне відрізнити їх від товарів інших підприємств, не може надати оспорюваному позначенню розрізняльної здатності (див. рішення від 15 січня 2015 року, MEM проти OHIM(MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, п. 67).

35. Однак щодо групи великих літер «TSA», яка також міститься в оспорюваному позначенні, слід зазначити, що саме заявник повинен довести, що на відповідну дату належна громадськість розуміла цю групу літер як аббревіатуру Адміністрації транспортної безпеки (TSA — Transportation Security Administration). або як посилання на це американське відомство.

36. У зв'язку з цим заявник стверджує, зокрема, що він надав достатньо доказів, які підтверджують, що аббревіатура TSA є «загальновживаною стосовно міжнародних перевезень та багажу». Також зазначається, що «треті сторони, зокрема виробники багажу, використовують позначення “TSA Lock” як технічний опис продукту, а не як торговельну марку». Нарешті, стверджується, що є докази, здатні довести, що англійське слово «lock» є суто описовим для будь-якого виду замків і предметів, які можуть бути закриті замком, і що великі літери «TSA» вказують на Адміністрацію транспортної безпеки США (TSA — Transportation Security Administration).

37. Однак слід зазначити, що з причин, викладених у пунктах 26 і 27 вище, більша частина цих доказів не може вважатися релевантною для оцінки Суду. Таким чином, з доказів, наданих заявником і згаданих у пунктах 59, 60 та 62 заяви, лише пункти 30 та 38 можуть бути частково враховані, як впливає з пункту 38 нижче. Докази 10 і 29 не датовані, доказ 39 нерозбірливий, тоді як інші докази відносяться до дат, пізніших за відповідний період.

38. Докази 30 та 38 складаються, відповідно, з вирізок з європейських газетних та журнальних статей, в яких використовується аббревіатура «TSA» для позначення Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration), та роздруківок з веб-сайту заявника. Щодо доказів, які стосуються відповідного періоду експертизи, слід зазначити, що цих кількох витягів недостатньо для того, щоб продемонструвати, що на дату подання заявки належна громадськість розуміла літери «TSA», що містяться

в оскаржуваному позначенні, як аббревіатуру Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration) або як посилання на це американське відомство, як це справедливо визнала Апеляційна палата.

39. Оскільки немає доказів того, що належна громадськість асоціює аббревіатуру з відповідним органом, ця аббревіатура не несе значення, яке одразу сприймається належною громадськістю. Таким чином, оспорюване позначення не могло б сприйматися цією публікою як посилання на Адміністрацію транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration).

40. З наведеного випливає, що, всупереч твердженням заявника, із загального огляду словесного позначення «TSA LOCK» жодним чином не вбачається, що заявлене позначення сприймалося належною громадськістю на дату подання заявки на реєстрацію як таке, що не має розрізняльної здатності.

41. Отже, перше клопотання заявника має бути відхилене як безпідставне.

*Друге клопотання, щодо порушення статті 52(1)(а) Регламенту
№ 207/2009, у поєднанні зі статтею 7(1)(с) цього Регламенту*

42. Заявник стверджує, що колегія Апеляційної палати помилилася, вирішивши, що жоден з наданих доказів не свідчить про те, що на відповідну дату належна громадськість сприймала оспорюване позначення як суто описове щодо товарів, для яких подано заявку на реєстрацію. У зв'язку з цим заявник стверджує, що Апеляційна палата не розглянула всі надані докази. Далі заявник стверджує, що надані ним докази є достатніми для того, щоб довести, що належна громадськість сприймала позначення TSA як аббревіатуру Адміністрації транспортної безпеки США (TSA – Transportation Security Administration). Нарешті, заявник вважає, що він довів, що вираз «tsa lock» використовувався іншими особами для опису валіз, які продавалися.

43. EUIPO та представник заперечують аргументи заявника, стверджуючи, по суті, що у справі немає доказів того, що на дату подання заявки на торговельну марку для товарів і послуг це позначення сприймалося як описове для товарів і послуг, які потрібні належній громадськості.

44. Відповідно до статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 у реєстрації буде відмовлено торговельним маркам, які складаються виключно з позначень, які можуть слугувати в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва

товару чи надання послуги, або інших характеристик товару чи послуги. Згідно зі статтею 7(2), стаття 7(1) застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині ЄС.

45. Стаття 7(1)(с) цього Регламенту спрямована на досягнення мети, яка відповідає суспільним інтересам, а саме, щоб описові позначення або вказівки, які стосуються категорій товарів або послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію, могли вільно використовуватися всіма зацікавленими особами. Таким чином, стаття 7(1)(с) не дозволяє закріплювати такі позначення лише за одним суб'єктом господарювання, оскільки вони були зареєстровані як торговельні марки (див. з цього приводу рішення від 4 травня 1999 року, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 і C-109/97, EU:C:1999: 230, параграфи 24 і 25; від 23 жовтня 2003 року, *OHIM* проти *Wrigley*, C-191/01 P, EU:C:2003:579, параграфи 30-32; і від 21 січня 2015 року, *Grundig Multimedia* проти *OHIM(GentleCare)*, T-188/14, не опублікована, EU:T:2015:34, параграф 18).

46. Для того, щоб позначення підпадало під сферу дії заборони, встановленої статтею 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, має існувати достатньо прямий і конкретний зв'язок між позначенням і відповідними товарами чи послугами, щоб зацікавлена аудиторія могла відразу, без подальших роздумів, сприйняти опис відповідних товарів і послуг або одну з їхніх характеристик (рішення від 21 січня 2015 року, *GentleCare*, T-188/14, не опубліковане, EU:T:2015:34, п. 19).

47. Розрізняльна здатність позначення повинна оцінюватися з урахуванням (i) товарів і послуг, для яких подається заявка на реєстрацію позначення, та (ii) сприйняття цільовою аудиторією, яка включає споживачів цих товарів і послуг (див. рішення від 27 листопада 2003 року, *Quick v OHIM (Quick)*, T-348/02, EU:T:2003:318, п. 29, та наведену прецедентну практику).

48. Необхідно розглянути у контексті цих принципів та оцінки, викладеної Апеляційною палатою в оскаржуваному рішенні, аргументи заявника щодо порушення статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009.

49. Заявник стверджує, що оспорюване позначення складається з двох словесних елементів «tsa» та «lock». Як зазначено в пункті 34 вище, оспорюване позначення містить слово «замок», і це слово можна вважати описовим для деяких товарів і послуг, для яких зареєстровано цю торговельну марку.

50. Слід, однак, мати на увазі, що питання в контексті статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 щодо описовості позначення, який складається з декількох слів, такого як той, що є предметом спору, може оцінюватися частково, щодо кожного з термінів, з яких він складається, взятих окремо, але в будь-якому випадку повинна також встановлюватися щодо цілого, яке вони складають (див. рішення від 6 лютого 2009 року, MPDV Mikrolab проти OHIM, C-17/08 P, не опубліковане, EU: C:2009: 64, п. 38 та наведені прецеденти) та встановити, чи існує у свідомості громадськості ЄС та з урахуванням значення позначення, розглянутого в цілому, достатньо прямий і конкретний зв'язок між цим позначенням та товарами і послугами, для яких запитується реєстрація (див. рішення від 23 вересня 2015 року, ReedExhibitions v OHIM(INFOSECURITY), T-633/13, не опубліковане, EU: T:2015:674, параграф 28 та цитована судова практика). У зв'язку з цим у пункті 39 вище вже зазначалося, що Апеляційна палата справедливо встановила, що заявник не зміг довести під час провадження у справі про недійсність, що широка аудиторія або компетентні фахівці розуміють «TSA» як аббревіатуру Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration) або як посилання на це американське відомство.

51. Однак заявник також стверджує, що деякі виробники валіз використовують вираз «tsa lock» для опису особливості своїх товарів, а саме, що вони оснащені спеціальним замком, який відповідає механізму закриття за стандартами американського агентства, і що вони схвалені цим агентством. На підтвердження цього твердження заявник посиляється на докази 28 та 38, які додаються до зауважень від 8 квітня 2016 року та відтворені у Додатку A.15, а також на докази 1-7, які додаються до зауважень від 13 травня 2015 року та відтворені у Додатку A.10. Як уже зазначалося в пункті 26 вище, докази 1-7 та доказ 28 не можуть бути прийняті до уваги для доведення описовості оспорюваного позначення на момент подання заявки на реєстрацію. Крім того, доказ 38 містить витяги з веб-сайту заявника, датовані 2005 та 2006 роками. Лише один з цих витягів належить до відповідного періоду, оскільки він датований липнем 2005 року, без будь-яких подальших уточнень щодо точної дати. У будь-якому випадку, використання заявником на власному веб-сайті виразів «tsa luggage locks» та «tsa patented locks» не дозволяє продемонструвати описовий характер оспорюваного позначення, якщо тільки громадськість не розуміє аббревіатуру TSA.

52. Крім того, слід врахувати, зокрема, щодо доказу № 25, доданого до зауважень від 8 квітня 2006 року, що Апеляційна палата мала рацію,

встановивши в пункті 25 оскаржуваного рішення, що в обговореннях не було чітко вказано, звідки походять автори дописів. Відповідно, лише одна з цих тем передувє відповідній даті і написана автором, який ідентифікований як присутній у Спільноті. Використання виразу «tsa lock» у цьому пункті доказу не є достатнім для того, щоб зробити узагальнення щодо розуміння цього виразу значною частиною належної громадськості.

53. Заявник стверджує, що «як сам TSA, так і спеціальні замки TSA відомі у всьому світі», і що цей факт підтверджується кількома рішеннями інших офісів з питань торговельних марок, наприклад, Китайського Відомства торговельних марок або Відомство США з патентів та торговельних марок, наведеними у Додатку. Однак докази 36, 37 і 42, додані до зауважень від 8 квітня 2006 року, не можуть бути взяті до уваги для демонстрації описового характеру оспорюваного позначення на момент подання заявки на реєстрацію, як зазначалося в пункті 26 вище, частково через їхні дати, а також через те, що вони не дають жодних вказівок на належну громадськість ЄС.

54. Заявник також стверджує, що колегія Апеляційної палати помилково зазначила в пункті 27 оскаржуваного рішення, що слова «TSA-approved» та «TSA recognised», які використовуються в наданих ним доказах, не мають такого ж описового змісту, як заявлене позначення, і сприймаються як скорочені форми «замок, схвалений TSA» або «замок, визнаний TSA». Оскільки не було доведено, як уже зазначалося в пункті 39 вище, що абревіатура TSA викликає у свідомості належної громадськості асоціації з Адміністрацією транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration), слід визнати, як це зробила Апеляційна палата, що цих доказів недостатньо для того, щоб зробити висновок про описовий характер оскаржуваного позначення.

55. Нарешті, заявник скаржиться, що Апеляційна палата не взяла до уваги основну частину доказів, встановивши, що оспорюване позначення відповідає статті 7(1) Регламенту № 207/2009. З огляду на те, що оскаржуване рішення було достатньо мотивованим, як це впливає з вищенаведених міркувань, Апеляційна палата не була зобов'язана надавати чіткі обґрунтування своїх висновків щодо доказовості кожного з доказів (див. з цього приводу рішення від 10 травня 2012 року у справі Rubinstein and L'Oréal v OHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, п. 127).

56 Таким чином, Апеляційна палата не помилилася, дійшовши висновку, що заявник не довів у провадженні щодо недійсності, що оспорюване позначення повинно було вважатися описовим для товарів і послуг, для

яких подається заявка на реєстрацію, на момент подання заявки на реєстрацію.

57. Отже, друге клопотання заявника має бути відхилене як необґрунтоване.

Третє клопотання, щодо порушення статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009

58. По суті, заявник стверджує, що Апеляційна палата помилилася, встановивши, що заявлене позначення є оманливим в контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009. Лише група великих літер «TSA» може вказувати на походження позначення, оскільки елемент «lock» є суто описовим для товару, про який йдеться, а «TSA» сприймається як аббревіатура Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration) Заявник також стверджує, що якщо б тільки одному представнику було дозволено використовувати вираз «tsa lock», то це змусило б належну громадськість вважати, що замки, які продаються під оспорюваним позначенням, постачаються Сполученими Штатами або, принаймні, перебувають під їхнім контролем.

59. EUIPO та представник заперечують аргументи заявника та стверджують, по суті, що оспорюване позначення не може бути оманливим, оскільки не доведено, що «tsa lock» буде сприйматися на відповідній території як посилання на Адміністрацію транспортної безпеки США (TSA – Transportation Security Administration).

60. Відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у реєстрації слід відмовити торговельним маркам, які можуть ввести в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг.

61. З послідовної судової практики зрозуміло, що обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 52(1)(a) цього Регламенту, передбачають наявність фактичного обману або серйозного ризику обману споживача (див, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 5 травня 2011 року, SIMS – École de ski internationale проти OHIM – SNMSF(esf école du ski français), T-41/10, не опубліковане, EU: T:2011:200, п. 49 та наведена судова практика).

62. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що основна функція торговельної марки полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження позначених товарів чи послуг, надаючи йому можливість без будь-якої ймовірності змішування відрізнити ці товари чи послуги від інших товарів чи послуг іншого походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою ключову роль у системі добросовісної конкуренції, яку прагне створити і підтримувати Договір, вона повинна надавати гарантію того, що всі товари або послуги, позначені нею, були вироблені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість (рішення від 30 березня 2006 року у справі Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, п. 38). Позначення не виконує роль надання гарантії, якщо інформація, яку воно містить, має такий характер, що може ввести в оману громадськість (рішення від 5 травня 2011 року, esf école du ski français, T-41/10, EU:T:2011:200, п. 50).

63. Отже, оцінка абсолютної підстави для відмови в реєстрації, згаданої в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, не може поширюватися ні на що інше, крім відповідних товарів і послуг, з одного боку, і сприйняття позначення належною громадськістю, з іншого (рішення від 5 травня 2011 року, esf école du ski français, T-41/10, не опубліковане, EU:T:2011:200, пункт 51).

64. У зв'язку з цим слід також зазначити, що з причин, викладених у пункті 39 вище, слід вважати, що заявник не довів, що належна громадськість у відповідний час асоціювала великі літери «TSA» в оспорюваному позначенні з Адміністрацією транспортної безпеки США (TSA – Transportation Security Administration). Якщо у громадськості не виникне такої асоціації, не можна вважати, що вона буде введена в оману щодо походження товарів, маркованих оспорюваним позначенням, оскільки позначення, про який йде мова, не буде асоціюватися у суспільній свідомості з певним походженням.

65. Таким чином, слід вважати, що Апеляційна палата не помилилася, встановивши, що заявник не довів у провадженні щодо недійсності, що фактичний обман або достатньо серйозна ймовірність обману не могли існувати щодо оспорюваного позначення на дату подання заявки на цю торговельну марку.

66. Отже, третє клопотання має бути відхилене як необґрунтоване, а отже, позов має бути відхилений у повному обсязі.

ВИТРАТИ

67. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка програла справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо про це було заявлено в позовних вимогах сторони, яка виграла справу. Оскільки заявник програв, його необхідно зобов'язати сплатити витрати відповідно до форми наказу, яку вимагають EUIPO та представник.

На цих підставах

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

постановляє:

1. Відхилити позов.
2. Зобов'язати Safe Skies LLC сплатити судові витрати.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Винесено на відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 22 березня 2018 року

> > > > > > > > > >

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-844/16
ВІД 26 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ
ALPIRSBACHER KLOSTERBRÄU
GLAUNER GMBH & CO
ПРОТИ
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (EUIPO)

^
^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

22 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ (*)

(Торговельна марка ЄС - Заявка на словесну марку ЄС Klosterstoff - Абсолютні підстави для відмови - Описовий характер - Позначення є таким, що може ввести в оману громадськість - Стаття 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту (ЄС) № 207/2009 (тепер Стаття 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту (ЄС) 2017/1001) - Попередня практика EUIPO)

У СПРАВІ T-844/16

**ALPIRSBACHER KLOSTERBRÄU GLAUNER GMBH & CO. З ОФІСОМ В
АЛЬПІРСБАХУ (НІМЕЧЧИНА), ПРЕДСТАВЛЕНИЙ АДВОКАТАМИ W.
GÖPFERT ТА S. HOFMANN, KG,**

ПРОТИ

**ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (EUIPO), В ОСОБІ
A. SCHIFKO, ЩО ДІЄ В ЯКОСТІ ПРЕДСТАВНИКА,**

ПОЗОВ подано проти рішення П'ятої Апеляційної палати EUIPO від 6 жовтня 2016 року (справа R 2064/2015-5), що стосується заявки на реєстрацію словесного позначення Klosterstoff як торговельної марки ЄС

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

у складі S. Gervasoni (голова), K. Kowalik-Bańczyk та C. Mac Eochaidh (доповідач), судді,

Секретар: E. Coulon

беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду 29 листопада 2016 року, беручи до уваги відповідь до Секретаріату Суду 1 березня 2017 року беручи до уваги той факт, що протягом трьох тижнів після отримання повідомлення про закінчення письмового провадження від сторін не надійшло жодних клопотань про проведення слухання, та вирішивши винести рішення за позовом без проведення усного провадження, відповідно до пункту 3 статті 106 Регламенту Суду загальної юрисдикції,

постановляє **Відхилити позов**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 13 квітня 2015 року заявник, компанія Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG, подала заявку на реєстрацію торговельної марки Європейського Союзу до Європейської агенції інтелектуальної власності (EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОJ 2009 L 78, с. 1), зі змінами та доповненнями (замінений Регламентом (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОJ 2017 L 154, с. 1)). На реєстрацію в якості торговельної марки подано словесне позначення Klosterstoff

2. Товари, щодо яких подано заявку на реєстрацію, належать до 32 та 33 класів Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають наведеному нижче опису:

- Кл. 32 Пиво та продукти пивоваріння; змішані напої, що містять пиво, безалкогольні напої, зокрема безалкогольне пиво; складники для виготовлення напоїв
- Кл.33: "алкогольні напої (крім пива); спиртні напої та лікери, зокрема віскі, бренді, піке; готові алкогольні напої, крім напоїв на основі пива; складники для виготовлення алкогольних напоїв"

3. Рішенням від 4 вересня 2015 року експерт відмовив у реєстрації заявленого позначення відповідно до статті 7(1)(b), (c) і (g) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(b), (c) і (g) Регламенту 2017/1001).

4. 13 жовтня заявник подав повідомлення про апеляцію до EUIPO, відповідно до статей 58-64 Регламенту № 207/2009 (зараз статей 66-71 Регламенту 2017/1001), на рішення експерта.

5. Рішенням від 6 жовтня 2016 року ("оскаржуване рішення") П'ята Апеляційна палата EUIPO відхилила апеляцію. По-перше, у пунктах 15 та 16 оскаржуваного рішення Апеляційна палата зазначила, що, оскільки заявлене позначення складається з німецьких слів, йдеться про німецькомовну громадськість, яка володіє базовим словниковим запасом німецької мови, достатньо добре поінформована, достатньо спостережлива

та уважна. По-друге, у пунктах 17-26 оскаржуваного рішення зазначалося, що термін «klosterstoff», який складається зі слів «kloster» (монастир) і «stoff» (тканина, сленг - алкоголь), відноситься до товарів, що містять або складаються з алкоголю і мають походження з монастиря або виробляються в ньому. На думку Апеляційної палати, заявлене словесне позначення являє собою просте зіставлення двох термінів, які в поєднанні є описовими щодо товарів 32 класу та «алкогольні напої (крім пива); спиртні напої та лікери, зокрема віскі, бренді, піке; готові алкогольні напої, крім напоїв на основі пива; складники для виготовлення алкогольних напоїв в класі 33 . Таким чином, у пункті 26 оскаржуваного рішення було зроблено висновок, що реєстрації позначення перешкоджає підстава для відмови, викладена у статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 щодо цих товарів. По-третє, у пунктах 27-33 оскаржуваного рішення колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення також не має розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) щодо тих самих товарів, оскільки воно лише передає інформацію про те, що відповідні товари містять алкоголь і є продуктом монастиря або вироблені в ньому. Таким чином, споживачі не могли ідентифікувати комерційне походження товару, просто побачивши вивіску. По-четверте, колегія Апеляційної палати у пунктах 34 - 37 оскаржуваного рішення встановила, що заявлене позначення є оманливим з точки зору статті 7(1)(g) того ж Регламенту, оскільки воно створює у споживачів враження, що безалкогольні напої містять алкоголь, і тому воно не може бути зареєстроване у зв'язку з цим для «безалкогольних напоїв, зокрема безалкогольного пива» 32 класу МКТП. По-п'яте, у пунктах 38 та 39 оскаржуваного рішення Апеляційна палата встановила, що той факт, що різні позначення, які містять компонент «stoff», були зареєстровані раніше, не є вирішальним для визначення правомірності реєстрації заявленого позначення.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

6. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення
- зобов'язати EUIPO сплатити витрати.

7. На думку EUIPO, Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО

8. В обґрунтування позову, заявник висуває, по суті, чотири позовні вимоги. По-перше, Апеляційна палата проігнорувала статтю 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, встановивши, що заявлене позначення є описовим для товарів, про які йдеться. По-друге, Апеляційна палата порушила статтю 7(1)(b) Регламенту № 207/2009, встановивши, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності для позначення товарів і послуг в контексті цього положення. По-третє, Апеляційна палата помилково встановила, що заявлене позначення вводить в оману в контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 щодо певних товарів, які є предметом розгляду. По-четверте, по суті, Апеляційна палата не дотрималася власної попередньої практики винесення рішень.

Перше клопотання у справі: порушення статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009

9. Заявник стверджує, по суті, що Апеляційна палата зробила помилку в оцінці, встановивши, що заявлене позначення є описовим для товарів, про які йдеться, в контексті статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009.

10. EUIPO заперечує це твердження.

11. Відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, «торговельні марки, які складаються виключно з позначень, які можуть слугувати в торгівлі для зазначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва товару чи надання послуги, або інших характеристик товару чи послуги» не можуть бути зареєстровані. У статті 7(2) цього ж Регламенту (тепер стаття 7(2) Регламенту 2017/1001) зазначено, що стаття 7(1) цього Регламенту застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації з'являються лише в одній частині Європейського Союзу.

12. Згідно з судовою практикою, згідно зі статтею 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, позначення, про які йдеться в ній, не можуть бути закріплені лише за одним суб'єктом господарювання через те, що вони були зареєстровані як торговельні марки. Це положення спрямоване на досягнення мети, яка відповідає суспільним інтересам, а саме, щоб такі позначення могли вільно використовуватися всіма (рішення від 27 лютого 2002 року, Ellos проти OHIM (ELLOS), T-219/00, EU:T:2002: 44, параграф 27;

та від 2 травня 2012 р., *Universal Display v OHIM*(*UniversalPHOLED*), T-435/11, не опублікована, EU:T:2012: 210, п. 14; див. з цього приводу рішення від 23 жовтня 2003 року, *OHIM проти Wrigley*, C-191/01 P, EU:C:2003:579, п. 31).

13. Більше того, або позначення, які можуть слугувати в торгівлі для позначення характеристик товару чи послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, відповідно до статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 вважаються такими, що не здатні виконувати основну функцію торговельної марки, а саме ідентифікувати комерційне походження товару чи послуги, таким чином дозволяючи споживачеві, який придбав товар або послугу, позначені торговельною маркою, повторити цей досвід, якщо він виявиться позитивним, або уникнути його, якщо він виявиться негативним, при подальшому придбанні (рішення від 2 травня 2012 року, *UniversalPHOLED*, T-435/11, не опубліковане, EU: T:2012:210, п. 15; див. з цього приводу рішення від 23 жовтня 2003 року, *OHIM проти Wrigley*, C-191/01 P, EU:C:2003:579, п. 30).

14. Звідси випливає, що для того, щоб позначення охоплювалося заборонаю, викладеною в статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, повинен існувати достатньо прямий і конкретний зв'язок між торговельною маркою і відповідними товарами та послугами, щоб належна громадськість могла його відразу ж сприйняти, без подальших роздумів, опис відповідних товарів і послуг або одну з їхніх характеристик (див. рішення від 16 жовтня 2014 року у справі *Larrañaga Otaño v OHIM (GRAPHENE)*, T-458/13, EU: T:2014:891, п. 16 та наведена судова практика).

15. Нарешті, слід мати на увазі, що описовий характер торговельної марки може оцінюватися лише, по-перше, у зв'язку з тлумаченням торговельної марки певними категоріями споживачів і, по-друге, у зв'язку з відповідними товарами чи послугами (див. рішення від 7 червня 2005 року у справі *Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v OHIM (MunichFinancialServices)*, T-316/03, EU: T:2005:201, п. 26 та наведена судова практика).

16. Саме з огляду на ці міркування Суд повинен розглянути, чи порушила Апеляційна палата, як стверджує заявник, статтю 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, встановивши, що торговельна марка, на яку подано заявку, має описовий характер.

17. По-перше, слід пам'ятати, що в пунктах 15 та 16 оскаржуваного рішення колегія Апеляційної палати встановила, що належною громадськістю з точки зору сприйняття описового характеру заявленого позначення є широка німецькомовна громадськість або публіка, яка володіє базовою лексикою німецької мови. Апеляційна палата також встановила, що належний рівень уваги громадськості був доволі високим, і вона була достатньо поінформованою, спостережливою та обачливою. Ці оцінки не є помилковими і не були поставлені під сумнів заявником.

18. По-друге, в пунктах 17-26 оскаржуваного рішення Апеляційна палата встановила, що в поєднанні і в силу їхнього зіставлення терміни «kloster» і «stoff» є описовими, оскільки вони сприймаються належною громадськістю як такі, що стосуються товарів, які містять алкоголь і походять з монастиря або виробляються в ньому. Щодо першого товару, посилаючись на словник Duden, він зауважив, що слово «stoff» (тканина, сленг – алкоголь) відноситься до алкоголю, і вважав, що те, що це визначення є розмовним, сленговим значенням терміну, не має відношення до справи. Колегія Апеляційної палати також не взяла до уваги той факт, що слово «stoff» може мати й інші значення, оскільки одне з можливих значень цього терміну може позначати товар, про який йде мова. Щодо громадськості, то було відзначено, що належна громадськість звикла бачити зображення або назви монастирів, які асоціюються з алкогольними напоями. Було зазначено, що слова «klosterbrauerei» (монастирська броварня) і «klosterbier» (монастирське пиво) були загальновідомими серед поціновувачів пива, оскільки багато пива варилося в монастирях або абатствах. У ньому також згадуються три французькі, німецькі та австрійські абатства і монастирі, що виробляють спиртні напої, і зазначається, що існують свідчення про виробництво пива і спиртних напоїв у монастирях ще з часів Середньовіччя. Колегія Апеляційної палати зробила висновок, що існує чіткий зв'язок між заявленим позначенням та відповідними товарами. Нарешті, було відхилено аргумент заявника про те, що термін «klosterstoff» є незвичним і що використання цього словесного позначення для позначення товарів, про які йде мова, не може бути повністю виключено в майбутньому.

19. Заявник стверджує, по суті, що колегія Апеляційної палати помилково визнала заявлене позначення описовим на підставі окремого аналізу слів «kloster» та «stoff» без достатнього врахування загального враження, яке справляє це позначення. Взяте в цілому, позначення дозволяє належній громадськості сприймати заявлене позначення як оригінальний та

незвичайний спосіб, що слугує лише для зазначення походження товару, про який ідеться. Таким чином, заявлене позначення сприймається як таке, що стосується товару, який не описується більш конкретно, ніж «stoff», але передає враження чогось суттєвого, оригінального і з *terroir* – що походить з монастиря або пов'язане з монастирем. Заявник також стверджує, що використання слова «stoff» для позначення алкогольних напоїв, зокрема пива, не є поширеним у німецькомовних країнах. Такого визначення слова «stoff» також немає у словниках, на інтернет-сайтах і в результатах пошукових систем, на які посилаються. Навіть словник Duden, на який посилається Апеляційна палата, засвідчує використання терміну «stoff» лише в розмовній формі і лише для позначення спиртних напоїв. Заявник також стверджує, що пересічний споживач не знає про традицію виробництва пива та спиртних напоїв у монастирях, на яку посилається Апеляційна палата. З цих аспектів слідує, що належна громадськість не сприйме без особливих роздумів прямий зв'язок між терміном «klosterstoff» і товарами, про які йде мова, без додаткових роздумів. Оскільки заявлене позначення не є описовим, заявник стверджує, що зазначена колегією Апеляційної палати необхідність збереження вільного доступу до словесного позначення не є актуальною в даному випадку.

20. EUIPO заперечує ці твердження.

21. По-перше, слід зазначити, що колегія Апеляційної палати дослідила кожен компонент заявленого позначення на основі значень, взятих зі словника Duden, який, за словами самого заявника, є найбільш важливим і відомим словником німецької мови. Також загальновизнаним є те, що заявник не погоджується зі значенням слова «kloster», яке йому приписує Апеляційна палата.

22. Аргумент заявника про те, що, всупереч твердженню Апеляційної палати в пункті 17 оскаржуваного рішення, словник Duden обмежує значення слова «stoff» щодо алкогольних напоїв виключно міцними спиртними напоями і не включає пиво та інші продукти пивоваріння, має бути відхилений. Заявник не надав Суду жодних доказів на підтвердження цього твердження. Таким чином, Апеляційна колегія не помилилася, спираючись на цей словник, встановивши, що слово «stoff» відноситься до алкоголю і буде сприйматися належною громадськістю саме так.

23. По-друге, не ставить під сумнів оцінку колегії Апеляційної палати той факт, що низка словників, інтернет-сайтів та результатів пошукових систем,

на які посилається заявник, не встановлюють зв'язку між «stoff» та алкоголем. Не має значення і те, що це значення не дуже поширене чи знайоме в німецькій мові. Відповідно до судової практики, словесне позначення не може бути зареєстроване, якщо хоча б одне з його потенційних значень вказує на характеристику товарів чи послуг, про які йдеться (див. рішення від 11 травня 2017 року, *Bammer v EUIPO – mydays (MÄNNERSPIELPLATZ)*, T-372/16, не опубліковане, EU:T:2017:331, пункти 18 та 54, а також процитована судова практика).

24. Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла правильного висновку в пункті 17 оскаржуваного рішення, що належна громадськість сприйматиме заявлене позначення як описове, оскільки пересічний споживач зрозуміє, що товари, про які йде мова, містять алкоголь, що походить з монастиря або виробляється в ньому. Як зазначено в пункті 26 оскаржуваного рішення, словесне позначення «Klosterstoff», таким чином, негайно інформує відповідну цільову аудиторію про характер та якість деяких товарів, позначених цією торговельною маркою.

25. По-третє, у пунктах 20 та 21 оскаржуваного рішення колегія Апеляційної палати обговорила традицію виробництва пива та спиртних напоїв у монастирях, яка сягає середньовіччя, вважаючи, що ці фактори встановлюють у свідомості належної громадськості чіткий зв'язок між заявленим позначенням та відповідними товарами.

26. За твердженням заявника, пересічний споживач не знає про таку традицію. Однак цей аргумент не може бути прийнятий. Перш за все, не можна повністю заперечувати можливість того, що сегмент широкої громадськості має ґрунтовні загальні знання про алкогольні напої (див. рішення від 19 травня 2015 року *Granette & Starorežná Distilleries v OHIM – Bacardi (42 VODKA JEMNÁ VODKA VYRÁBĚNÁ JEDINEČNOU TECHNOLOGIÍ 42%vol.)*, T-607/13, не опублікована, EU:T:2015:292, параграф 105). Далі, добре відомо, що споживачі звикли бачити зображення або назви монастирів у зв'язку зі спиртними напоями та пивом (див., наприклад, рішення від 8 жовтня 2015 року *Benediktinerabtei St. Боніфація проти OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)*, T-78/14, не опубліковане, EU:T:2015:768, пункти 27 і 29). Нарешті, навіть якщо заявлене позначення не можна віднести до цієї традиції, це не ставить під сумнів той факт, що, побачивши словесне позначення, про яке йде мова, належна громадськість зрозуміє його як посилання на товари, що містять алкоголь, які походять з монастиря або виробляються в монастирі.

27. Аргумент заявника про те, що та сама традиція пивоваріння буде невідома пересічному споживачеві в деяких державах-членах, зокрема, в Середземноморському та Східноєвропейському регіонах, також має бути відхилений. Саме формулювання статті 7(2) Регламенту № 207/2009 говорить про те, що стаття 7(1) цього регламенту застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині Союзу. Раніше Суд загальної юрисдикції постановив з цього приводу, що частина Союзу може складатися з однієї держави-члена (рішення від 27 червня 2017 року, *Jiménez Gasalla v EUIPO (B2B SOLUTIONS)*, T-685/16, не опубліковане, EU:T:2017:438, п. 29 та наведена судова практика).

28. Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла правильного висновку, що у свідомості належної громадськості існує чіткий зв'язок між заявленим позначенням та всіма товарами, про які йдеться, включаючи пиво. Тому немає необхідності виносити рішення щодо твердження в пункті 20 оскаржуваного рішення, яке оскаржує заявник, про те, що слова «klosterbrauerei» та «klosterbier» відомі «поціновувачам пива». Ця скарга є малоефективною, оскільки, навіть якщо вона буде задоволена, вона не ставить під сумнів вищевикладені міркування.

29. По-четверте, заявник стверджує, що заявлене позначення містить натяки на певний товар, який не описується більш конкретно, ніж «stoff», але передає враження чогось суттєвого, оригінального та *terroir*, що походить з монастиря або пов'язаний з ним, однак не позначає та не описує цей конкретний об'єкт. Таким чином, словесне позначення Klosterstoff є достатньо образним, але водночас досить далеким від звичного мовного вжитку відповідної публіки, щоб не сприйматися нею як суто описове позначення товару, про який йдеться.

30. Цей аргумент не є переконливим. Слід пам'ятати, що торговельна марка, яка складається з неологізму або слова, що складається з елементів, кожен з яких описує характеристики товарів або послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію, сама по собі описує характеристики цих товарів або послуг в контексті статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, якщо тільки не існує відчутної різниці між неологізмом або словом і звичайною сукупністю його частин. Це передбачає, що через незвичний характер поєднання стосовно товарів чи послуг неологізм або слово створює враження, яке є досить далеким від того, що передається простим поєднанням значень його складових елементів, що він є чимось більшим,

ніж сукупність його частин (див. рішення від 22 червня 2005 року, Metso Paper Automation v OHIM (PAPERLAB), T-19/04, EU: T:2005:247, параграф 27 та наведена судова практика, та від 22 травня 2008 року, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v OHIM(RadioCom), T-254/06, не опубліковане, EU:T:2008:165, параграф 31 та наведена судова практика).

31. У цій справі очевидно, що словесне позначення не має незвичної структури з точки зору німецької мови, так що, як по суті правильно встановила Апеляційна палата в пунктах 17, 23 і 25 оскаржуваного рішення, він чітко донесе до відповідної громадськості, що товари, про які йде мова, містять алкоголь, що походить з монастиря або вироблений у ньому.

32. Таким чином, колегія Апеляційної палати не зробила помилки, відхиливши реєстрацію торговельної марки, заявленої відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009 "пиво та продукти пивоваріння; змішані напої, що містять пиво, складники для виготовлення напоїв" Клас 32 та "алкогольні напої (крім пива); спиртні напої та лікери, зокрема віскі, бренді, піке; готові алкогольні напої, крім напоїв на основі пива; складники для виготовлення алкогольних напоїв" Клас 33 З цього слідує, що перше клопотання має бути відхилене.

Друге клопотання: порушення статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009

33. По суті, заявник стверджує, що Апеляційна палата помилилася, встановивши, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності відповідно до статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009.

34. EUIPO заперечує це твердження.

35. Як слідує зі статті 7(1) Регламенту № 207/2009, достатньо, щоб одна з абсолютних підстав для відмови була застосовна щоб позначення, про яке йде мова, не підлягало реєстрації як торговельна марка ЄС (рішення від 19 вересня 2002 року, DKV v OHIM, C-104/00 P, EU: C:2002:506, п. 29, та від 7 жовтня 2015 року, Cyprus v OHIM (ΧΑΛΛΟΥΜΙ та HALLOUMI), T-292/14 та T-293/14, EU:T:2015:752, п. 74).

36. Як наслідок, оскільки з розгляду попереднього заперечення очевидно, що позначення, подане на реєстрацію, є описовим для відповідних товарів у контексті статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, і що ця підстава сама по собі виправдовує відмову в оскаржуваній реєстрації, у будь-якому випадку немає необхідності розглядати по суті заяву про порушення статті 7(1)(b) цього Регламенту (див. з цього приводу рішення від 13 лютого 2008 року, Indorata-Serviços e Gestão проти OHIM, C-212/07 P, не опубліковане, EU: C:2008:83, пункт 28).

Третє клопотання: порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009

37. Заявник стверджує, що, всупереч висновку Апеляційної палати, заявлене позначення не є таким, що може ввести в оману належну громадськість щодо товарів 32 класу «безалкогольні напої, зокрема безалкогольне пиво». У такому контексті для середньостатистичного уважного споживача очевидно, що безалкогольні напої не містять пива чи інших видів алкоголю. Більше того, підстава для відмови в реєстрації на підставі того, що заявлене позначення може бути оманливим, застосовується лише в тому випадку, якщо воно є оманливим для всіх товарів, щодо яких воно заявлене.

38. EUIPO заперечує ці твердження.

39. Попередньо слід зазначити, що цим запереченням заявник ставить під сумнів ту частину оскаржуваного рішення, в якій колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення є оманливим для «безалкогольних напоїв, зокрема, безалкогольного пива», товарів 32 класу. Таким чином, вона відрізняється від перших двох клопотань, якими заявник оскаржував відмову в реєстрації щодо алкогольних напоїв, перелічених у класах 32 і 33.

40. З огляду на цю різницю, судову практику, згадану в пунктах 35 і 36 вище, не може бути застосоване до даного клопотання. Висновок про те, що словесне позначення «Klosterstoff» є описовим для алкогольних напоїв, не звільняє Суд загальної юрисдикції від обов'язку дослідити оманливий характер заявленого позначення на тій підставі, що воно позначає інший тип товару, а саме «безалкогольні напої, зокрема безалкогольне пиво».

41. Відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у реєстрації буде відмовлено тим торговельним маркам, які за своєю природою можуть ввести в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг.

42. У зв'язку з цим слід зазначити, що відповідно до усталеної судової практики, обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачають наявність фактичного введення в оману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введенний в оману (див. з цього приводу статтю 3(1)(g) Першої Директиви Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про гармонізацію законодавства держав-членів, що стосуються торговельних марок (ОВ 1989, L 40, ст. 1), формулювання якого ідентичне формулюванню статті 7(1)(g)

Регламенту № 207/2009; рішення від 4 березня 1999 року Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU: C:1999:115, п. 41; та від 30 березня 2006 року, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, п. 47; див. також рішення від 8 червня 2017 року, W. F. Gözze Frottierweberei та Gözze, C-689/15, EU:C:2017: 434, параграф 54 та наведена судова практика; та від 5 травня 2011 року, SIMS - École de ski internationale проти OHIM - SNMSF (esf école du ski français), T-41/10, не опубліковане, EU:T:2011:200, параграф 49 та наведена судова практика).

43. У цій справі Апеляційна палата встановила в пунктах 35 і 36 оскаржуваного рішення, що якщо пересічні споживачі побачать на упаковці товарів, про які йдеться, напис «Klosterstoff», що означає «безалкогольні напої, зокрема безалкогольне пиво», то через наявність слова «stoff» вони можуть подумати, що вони містять алкоголь. Зазначено, що заявлене позначення є оманливим, оскільки воно передає чітку інформацію про те, що товари, позначені цим позначенням, є алкогольними напоями, тоді як «безалкогольні напої, зокрема безалкогольне пиво» не містять алкоголю.

44. З огляду на міркування, викладені в першому пункті, позицію Апеляційної колегії про те, що пересічний споживач асоціює слово «stoff» з алкоголем, потрібно підтримати. Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є оманливим, оскільки стосується також безалкогольних напоїв.

45. Цей висновок не може бути поставлений під сумнів через те, що склад цих напоїв, на який посилається заявник, зазначений на продуктах. Перш за все, якщо дотримуватися цієї лінії аргументації, це означатиме, що оманливий характер позначення буде виявлений пересічним споживачем лише під час ознайомлення з етикеткою, на якій перераховані інгредієнти цих напоїв. Таким чином, всупереч твердженням заявника, немає жодних доказів того, що споживачі будуть знати, що ці напої не містять алкоголю. Як зазначає EUIPO, споживачі можуть купувати продукцію поспіхом, не витрачаючи часу на ознайомлення з інформацією на упаковці. По-друге, судова практика чітко вказує на те, що надання споживачам можливості ознайомитися з інформацією на етикетці, щоб побачити, які інгредієнти використовуються у виробництві напою, саме по собі не виключає оманливості позначення, що позначає ці товари (див. рішення від 19 листопада 2009 року Torresan проти OHIM - Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), T-234/06, EU: T:2009:448, параграф 43).

46. Зрештою, аргумент заявника про те, що підстави для незастосування статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 застосовуються лише тоді, коли позначення є оманливим для всіх товарів, на які він вказує, не може бути прийнятий до уваги. EUIPO може відмовити в реєстрації торговельної марки для деяких товарів, щодо яких вона заявлена, навіть якщо його оманливий характер стосується лише цих товарів, а не всіх товарів, щодо яких він заявлений (див. рішення від 27 жовтня 2016 року, Caffè Nero Group v EUIPO (CAFFÈ NERO), T-37/16, не опубліковані, EU: T:2016:634, пункти 53 і 54, та від 27 жовтня 2016 року, Caffè Nero Group v EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, не опублікований, EU:T:2016:635, пункти 48 і 49).

47. Звідси випливає, що третє клопотання має бути відхилене.

Четверте клопотання: ігнорування попередньої практики прийняття рішень EUIPO

48. Це клопотання ґрунтується на двох скаргах. У першій скарзі заявник стверджує, що, відмовляючи в реєстрації заявленого позначення, Апеляційна палата не надала достатнього обґрунтування причин відступу від попередньої практики прийняття рішень EUIPO. У заяві зазначено, що численні попередні словесні позначення, що містять компонент «stoff», були зареєстровані EUIPO або були зареєстровані як національні та міжнародні торговельні марки для товарів у класах 32 і 33. Друга скарга, вперше подана до Суду загальної юрисдикції, містить твердження про юридичну помилку Апеляційної палати, яка полягає в тому, що численні попередні словесні позначення, що містять компонент «kloster», були зареєстровані EUIPO або були зареєстровані як німецькі та міжнародні торговельні марки для товарів у класах 32 і 33.

49. EUIPO заперечує ці твердження.

50. Що стосується першої скарги, слід мати на увазі, що відповідно до першого речення статті 75 Регламенту № 207/2009 (зараз це перше речення статті 94 Регламенту 2017/1001), рішення EUIPO повинні містити причини, на яких вони ґрунтуються. Згідно з судовою практикою, цей обов'язок має такий самий обсяг, як і той, що передбачений статтею 296 ДФЄС, і його мета полягає в тому, щоб, по-перше, дозволити зацікавленим сторонам знати підстави для вжиття заходів, щоб вони могли захистити свої права, і, по-друге, в тому, щоб надати можливість судовим органам ЄС переглянути законність рішення (див. рішення від 28 квітня 2004 року у справі Sunrider проти OHIM – Vitakraft-Werke Wührmann and Friesland

Brands (VITATASTE and METABALANCE 44), T-124/02 і T-156/02, EU: T:2004:116, параграфи 72 і 73 та наведена судова практика).

51. Слід також мати на увазі, що рішення про реєстрацію позначення як торговельної марки ЄС, які Апеляційні палати EUIPO повинні приймати відповідно до Регламенту № 207/2009, приймаються в рамках обмежених повноважень і не є питанням власного розсуду. Таким чином, законність цих рішень має оцінюватися виключно на підставі цього Регламенту в його тлумаченні судами Європейського Союзу, а не на підставі попередньої практики прийняття рішень EUIPO (див. з цього приводу рішення від 26 квітня 2007 року, Alcon проти OHIM, C-412/05 P, EU: C:2007:252, п. 65; від 2 травня 2012 року, UniversalPHOLED, T-435/11, не опубліковане, EU:T:2012:210, п. 37; та від 8 травня 2012 року, Mizuno v OHIM – Golfino (G), T-101/11, не опубліковане, EU:T:2012:223, п. 77, а також наведені судові рішення). Також було встановлено, що незважаючи на дотримання принципів рівності у ставленні та належного адміністрування, EUIPO повинна брати до уваги вже прийняті рішення і з особливою ретельністю розглядати питання про те, чи слід приймати рішення таким же чином чи ні, застосування цих принципів, тим не менш, має узгоджуватися з дотриманням принципу законності (див. рішення від 21 січня 2015 року, Sabores de Navarra проти OHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, не опубліковане, EU: T:2015:39, п. 47 та наведена судова практика).

52. Правовий режим торговельних марок Європейського Союзу є автономною системою з власним комплексом завдань і правил, притаманних лише їй; він застосовується незалежно від будь-якої національної системи. Відповідно, можливість реєстрації позначення як торговельної марки ЄС має оцінюватися лише на підставі відповідного законодавства. Таким чином, ні EUIPO, ні, залежно від обставин, суди ЄС не пов'язані – навіть якщо вони можуть брати їх до уваги – рішеннями, прийнятими в країні-члені, що не є членом ЄС, і жодне положення Регламенту № 207/2009 не вимагає від EUIPO або, в разі апеляції, від Суду загальної юрисдикції, приходити до тих самих висновків, до яких дійшли національні адміністративні або судові органи за аналогічних обставин (див. рішення від 15 липня 2015 року у справі *Australian Gold* проти OHIM – *Effect Management & Holding (HOT)*, T-611/13, EU: T:2015:492, п. 60 та наведена судова практика).

53. У цій справі в пункті 38 оскаржуваного рішення колегія Апеляційної палати встановила, що торговельні марки ЄС, на які посилався заявник, та

використання терміну «stoff» не ставлять під сумнів оцінку експерта. У цьому ж пункті було зазначено, що позначення не є схожими, оскільки, хоча вони містять компонент «stoff», він є частиною різних термінів. Що стосується інших позначень, які також містять словесний компонент «stoff», зареєстрованих у німецькому або міжнародному реєстрі, то в пункті 39 оскаржуваного рішення Апеляційна палата встановила, що ці реєстрації не були частиною провадження у справі і не вплинули на її висновок щодо неможливості реєстрації заявленого позначення.

54. Всупереч твердженням заявника, очевидно, що такого обґрунтування достатньо.

55. Щодо другої скарги, EUIPO стверджує, що матеріал у Додатку К 13 до заяви є неприйнятним на тій підставі, що він був вперше представлений у Загальному суді.

56. Цей додаток складається з витягу з німецького веб-сайту, від 23 листопада 2016 року. У ньому перелічено сім словесних позначень, які містять словесний компонент «kloster», і які були зареєстровані як торговельні марки ЄС або німецькі торговельні марки, або як міжнародні торговельні марки з поширенням охорони на ЄС.

57. Ці документи, хоча і були вперше представлені лише в Суді, не є доказами в прямому розумінні в контексті, зокрема, статті 85 Регламенту Суду загальної юрисдикції; скоріше, вони стосуються практики прийняття рішень EUIPO та інших національних і міжнародних органів, на яку сторона може посилається, навіть якщо ця практика виникла після початку провадження в EUIPO (див., з цього приводу, рішення від 24 листопада 2005 року, Sadas v OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR and FELICIE), T-346/04, EU: T:2005:420, параграф 20; від 18 листопада 2014 р., Repsol v OHIM- Adell Argiles (ELECTROLINERA), T-308/13, не опублікований, EU:T:2014: 965, пункт 20; та від 24 листопада 2016 року, CG v EUIPO - Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER), T-349/15, не опублікований, EU:T:2016:677, пункти 18 і 19). Заперечення про неприйнятність має бути відхилене .

58. Відповідно до судової практики, наведеної у пунктах 51 та 52 вище, скарга заявника має бути відхилена. Зокрема, як зазначено у пунктах 32 та 44 вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення є, по-перше, описовим відносно товарів 32 класу "пиво та продукти пивоваріння; змішані напої, що містять пиво, складники для виготовлення напоїв" Клас 32 та "алкогольні напої (крім пива); спиртні напої

та лікери, зокрема віскі, бренді, піке; готові алкогольні напої, крім напоїв на основі пива; складники для виготовлення алкогольних напоїв" Клас 33 (див. пункт 32 вище) і, по-друге, таким, що вводить в оману громадськість, коли використовується для позначення безалкогольних напоїв (див. пункт 44 вище), внаслідок чого заявник не може успішно посилатися на попередні рішення EUIPO, щоб поставити цей висновок під сумнів (див., з цього приводу, рішення від 21 січня 2015 року, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, T-46/13, не опубліковане, EU: T:2015:39, п. 47 та наведену судову практику). Той факт, що позначення, які містять словесний компонент «kloster», були зареєстровані раніше, не ставить під сумнів описовий та оманливий характер заявленого позначення.

59. Зважаючи на всі ці міркування, четверте клопотання має бути відхилене, як і позов у цілому.

ВИТРАТИ

60. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка програла справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо про це було заявлено в позовних вимогах сторони, яка виграла справу. Оскільки вимоги заявника не були задоволені, він повинен бути зобов'язаний сплатити витрати відповідно до форми наказу, запропонованої EUIPO.

На цих підставах

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

постановляє:

1. Відхилити позов.
2. Зобов'язати Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG сплатити витрати.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Рішення ухвалено на відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 26 жовтня 2017 року.



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-681/17

29 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

KHADI AND VILLAGE

INDUSTRIES COMMISSION

ПРОТИ

**EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (EUIPO).**



РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА) 29 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

(торговельна марка ЄС) – Провадження у справах про недійсність – Словесна марка ЄС «Khadi» – Надання доказів вперше перед Апеляційною палатою – Рішення Апеляційної палати – Стаття 76(2) Регламенту (ЄС) № 207/2009 (тепер стаття 95(2) Регламенту (ЄС) 2017/1001) – Абсолютні підстави для відмови – Позначення такого характеру, що може ввести в оману громадськість – Стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) 2017/1001) – Позначення, що містить позначення, емблеми або ескізи – стаття 7(1)(i) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(i) Регламенту 2017/1001) – відсутність недобросовісності – стаття 52(1)(b) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(b) Регламенту 2017/1001))

У СПРАВІ T-681/17,

KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION, СТВОРЕНА В МУМБАЇ МАХАРАШТРА (ІНДІЯ), ПРЕДСТАВЛЕНА СІЛЬСЬКИХ ПРОМИСЛІВ», СТВОРЕНА В МУМБАЇ МАХАРАШТРА (ІНДІЯ), ПРЕДСТАВЛЕНА АДВОКАТАМИ J. GUISE, N. ROSE TA V. ELLIS, КК

ПРОТИ

ВІДОМСТВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (EUIPO), ПРЕДСТАВЛЕНЕ СПОЧАТКУ М. RAJH І D. WALISKA, А ЗГОДОМ М. RAJH І Н. O'NEILL, ЯКІ ВИСТУПАЛИ В ЯКОСТІ АГЕНТІВ,

іншою стороною провадження в Апеляційній палаті EUIPO та представником у Суді загальної юрисдикції, а саме **BNP Best Natural Products GmbH**, розташована в Мюнхені (Німеччина), представлена юристами M. Kloth та R. Briske, юристами,

ПОЗОВ проти рішення П'ятої апеляційної палати EUIPO від 30 червня 2017 року (Case R 2083/2016-5) що стосується провадження про недійсність між Khadi and Villages Industries Commission та BNP Best Natural Products,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

у складі: S. Frimodt Nielsen, Голови, суддів V. Kreuschitz and N. Póltorak (доповідач)

Секретар: I. Dragan, судовий розпорядник,

беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду 2 жовтня 2017 року, беручи до уваги відповідь EUIPO подану до Секретаріату Суду 15 грудня

2017 року, беручи до уваги відповідь третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подану до Секретаріату Суду 15 грудня 2017 року до слухання 11 вересня 2018 року,

постановляє **Рішення**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 9 грудня 2011 року компанія Khadi Naturprodukte GbR подала заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 2009 L 78, с. 1), зі змінами та доповненнями (заміненого Регламентом (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 2017 L 154, с. 1)).

2. На реєстрацію в якості торговельної марки подано словесне позначення 'Khadi'.

3. Товари і послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, належать до класів 3, 21 і 31 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають для кожного з цих класів наведеному нижче опису:

- Кл.3: «Вибілювальні засоби та інші речовини для прання; засоби для чищення, полірування, шліфування та абразивні засоби; мило; парфумерія, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні пастки; тоніки для обличчя (косметичні засоби); фарбувальні засоби для волосся; кондиціонери для волосся; гелі для волосся; кондиціонери для волосся; зволожувальні засоби для волосся (косметичні засоби); Засоби для фарбування волосся; Кондиціонуючі рідини для волосся; Гелі для волосся; Кондиціонери для волосся; Зволожувальні засоби для волосся (косметичні засоби); Олія для тіла; Масла для тіла; Олії для тіла у формі спрею; Косметичні спреї для тіла; Маски для обличчя; Маски для обличчя з косметологічними властивостями; Косметичні набори для обличчя; Маски для обличчя [косметичні]; Фарби для волосся; Кондиціонуючі засоби для волосся; Гелі для волосся; Кондиціонери для волосся; Зволожувачі для волосся (косметичні засоби); Олія для тіла; Масла для тіла; Масла для тіла у вигляді спрею; Косметичні спреї для тіла; Маски для обличчя; Маски для обличчя в косметичних цілях; Косметичні набори для обличчя; Маски

для обличчя [косметичні]; Олії для волосся; Олія для волосся; Фарби для волосся; Кондиціонери для волосся; Гелі для волосся; Кондиціонери для волосся; Зволожувачі для волосся (косметичні засоби); Олія для тіла; Олії для тіла; Олії для тіла у формі спрею; Косметичні спреї для тіла; Маски для обличчя; Маски для обличчя в косметичних цілях; Косметичні набори для обличчя; Маски для обличчя [косметичні]; Маски для обличчя [косметичні]; Олії для волосся; Масла для волосся; Шампуні для волосся; Ополіскувачі для волосся; Засоби для миття волосся; Засоби від лупи у формі шампунів; Фарбувальні засоби для волосся; Кондиціонери для волосся; Гелі для волосся; Кондиціонери для волосся; Зволожувачі для волосся (косметичні засоби); Олії для тіла; Олії для тіла; Масла для тіла у вигляді спреїв; Косметичні спреї для тіла; Маски для обличчя; Маски для обличчя в косметичних цілях; Косметичні маски для обличчя; Маски для обличчя [косметичні]; Масла для волосся; Олії для волосся; Олійки для волосся; Шампуні для волосся; Ополіскувачі для волосся; Засоби для миття волосся; Засоби для миття волосся у вигляді шампунів; Косметичні креми; Косметичні креми;

- Кл.21: «Домашнє або кухонне приладдя і контейнери; щітки та губки; пензлі (крім малярних); матеріали для виготовлення пензлів; вироби для чищення; сталевата; необроблене або напівоброблене скло (крім скла, використовуваного в будівництві); посуд зі скла, порцеляни та фаянсу, не включений до інших класів».
- Кл.31: «Сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти і зерно, не віднесені до інших класів; живі тварини; свіжі фрукти та овочі; насіння, натуральні рослини та квіти; продукти харчування для тварин; солод».

4. Заявка на торговельну марку ЄС була опублікована в Бюлетені торговельних марок Співтовариства від 23 січня 2012 року. Оспорювана торговельна марка була зареєстрована 2 травня 2012 року за № 10 479 954.

5. Згодом компанія Khadi Naturprodukte GbR передала торговельну марку третій стороні, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, BNP Best Natural Products GmbH.

6. 2 вересня 2014 року заявник, Khadi and Village Industries Commission, подала заяву про визнання торговельної марки Khadi недійсною щодо всіх товарів, зазначених у пункті 3 вище. По суті, заявник обґрунтовував свій позов тим, що значення та юридичне визначення терміну «кхаді» в Індії, на його думку, унеможливлювало реєстрацію оспорюваного позначення в EUIPO. Підставами для подання заяви про визнання недійсності були викладені в:

- Статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(b) Регламенту 2017/1001),
- Статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(a) Регламенту 2017/1001), у сукупності зі статтею 7(1)(g) та (i) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(g) та (i) Регламенту 2017/1001),
- Статті 53(1)(a) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 60(1)(a) Регламенту 2017/1001), у сукупності зі статтею 8(1)(a) і (b) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 8(1)(a) і (b) Регламенту 2017/1001),
- Статті 53(1)(c) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 60(1)(c) Регламенту 2017/1001), у сукупності зі статтею 8(4) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 8(4) Регламенту 2017/1001).

7. 26 вересня 2016 року Відділ з питань анулювання рішень відхилив заяву про визнання недійсним.

8. 15 листопада 2016 року заявник подав до EUIPO повідомлення про апеляцію відповідно до статей 58-64 Регламенту № 207/2009 (тепер статті 66-71 Регламенту 2017/1001) на рішення Відділу з питань анулювання.

9. Рішенням від 30 червня 2017 року («оскаржуване рішення») П'ята апеляційна палата EUIPO відхилила апеляцію на тій підставі, що заявник не надав доказів недійсності, на яку він посилався.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

10. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення
- визнати оспорюване позначення недійсним;
- ухвалити рішення про компенсацію судових зборів/витрат.

11. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, стверджують, що Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати заявника сплатити витрати

ЗАКОНОДАВСТВО ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ

12. Попередньо слід зазначити, що в провадженні щодо недійсності від EUIPO не можна вимагати повторного проведення експертизи, яку

Експерт провів за власною ініціативою, щодо відповідних фактів, які могли б спонукати його встановити абсолютні підстави для відмови. З положень статей 52 і 55 Регламенту № 207/2009 (тепер статті 59 і 62 Регламенту 2017/1001) можна зробити висновок, що торговельна марка ЄС вважається дійсною доти, доки вона не буде визнана недійсною EUIPO за результатами процедури визнання недійсності. Тому вона користується презумпцією правомірності, що є логічним результатом перевірки, проведеної EUIPO при розгляді заявки на реєстрацію (рішення від 13 вересня 2013 року, *Fürstlich Castell'sches Domänenamt v OHIM – Castel Frères (CASTEL)*, T-320/10, EU:T:2013:424, п. 27).

13. В силу презумпції правомірності торговельних марок ЄС зобов'язання EUIPO відповідно до статті 76(1) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 95(1) Регламенту 2017/1001) перевіряти за власною ініціативою відповідні факти, які можуть призвести до застосування абсолютних підстав для відмови, обмежується експертизою заявки на торговельну марку ЄС, яку проводять експерти EUIPO, а в разі апеляції – Апеляційні палати під час проведення процедури реєстрації цієї марки. У процедурі визнання недійсності, оскільки зареєстрована торговельна марка ЄС вважається правомірною, особа, яка подала заяву про визнання її недійсною, повинна навести EUIPO конкретні факти, які ставлять під сумнів правомірність цієї торговельної марки (рішення від 13 вересня 2013 року, *CASTEL*, T-320/10, EU:T:2013:424, п. 28).

14. Позовні вимоги, подані проти оскаржуваного рішення, слід розглядати у контексті цих аргументів.

Перша позовна вимога щодо порушення статті 76(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 95(2) Регламенту 2017/1001)

15. Заявник стверджує, що Апеляційна палата помилково визнала неприйнятними певні докази, подані заявником вперше до палати, а саме Додатки 1-48 до заяви, в яких викладено підстави оскарження в Апеляційній палаті, оскільки вони не мають впливу на результат розгляду справи. У зв'язку з цим заявник стверджує, що аргументація Апеляційної палати є хибною, оскільки ці докази висвітлюють сприйняття терміну «кхаді».

16. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заперечують ці аргументи.

17. Як зазначила Апеляційна палата у пункті 16 оскаржуваного рішення, заявник додав до своєї заяви з обґрунтуванням підстав оскарження

до Апеляційної палати нові докази. Ці додатки складаються з уривків з книги, статей в індійській пресі, що стосуються використання терміну «кхаді» в Індії, та звітів про результати перевірок стосовно підприємств в Індії.

18. У пунктах 24 і 25 оскаржуваного рішення Апеляційна палата висловила позицію, що докази, про які йде мова, не містили жодної потенційно релевантної інформації, оскільки вони лише підтверджували інформацію, що стосується історичного контексту терміну «кхаді» в Індії, і не демонстрували жодної загальної поінформованості про цей термін в Європейському Союзі. Тому Апеляційна палата дійшла висновку, що ці докази є неприйнятними в контексті апеляції, яка перебуває на її розгляді.

19. У зв'язку з цим слід зазначити, по-перше, що з судової практики слідує, що жодна принципова причина, пов'язана з характером провадження в Апеляційній палаті або з юрисдикцією цього відомства, не перешкоджає тому, щоб вона з метою прийняття рішення за апеляційною скаргою, що перебуває на її розгляді, брала до уваги факти та докази, вперше представлені на стадії апеляції (рішення від 13 березня 2007 року, OHIM v Kaul, C-29/05 P, EU: C:2007:162, п. 49).

20. Дійсно, зі статті 64(1) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 71(1) Регламенту 2017/1001) можна зробити висновок, що в результаті розгляду апеляції, поданої на розгляд, Апеляційна палата може здійснювати будь-які повноваження, що належать до компетенції департаменту, який був відповідальним за оскаржуване рішення, і тому повинен, у зв'язку з цим, провести новий, повний розгляд скарги по суті, як з точки зору права, так і з точки зору факту (рішення від 13 березня 2007 року, OHIM v Kaul, C-29/05 P, EU: C:2007:162, п. 57).

21. Згідно з судовою практикою, без шкоди для особливого положення, що застосовується до розгляду заперечення, про яке йдеться в третьому підпункті правила 50(1) Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (OJ 1995 L 303, с. 1), зі змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 року про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства (OJ 1995 L 303, с. 1). 1), зі змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) № 1041/2005 від 29 червня 2005 року (OJ 2005 L 172, с. 4), завжди є можливість своєчасно подати докази, які вперше подаються до Апеляційної палати, якщо такі докази мають на меті оскаржити причини, наведені Відділом з питань анулювання в

оскаржуваному рішенні. Таким чином, ці докази є або доповненням до доказів, поданих під час провадження у Відділі з питань анулювання, або доказом з нового питання, яке не могло бути порушене під час цього провадження. Сторона, яка вперше представляє докази Апеляційній палаті, повинна обґрунтувати, чому ці докази подаються саме на цій стадії провадження, і продемонструвати, що їх подання під час провадження у Відділі з питань анулювання рішень було неможливим. Таким чином, докази, подані вперше до Апеляційної палати, за всіх обставин не повинні вважатися такими, що не відповідають строкам (рішення від 24 січня 2018 року, EUIPO v European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, пп. 42-45).

22. У цій справі в пункті 19 оскаржуваного рішення, зазначивши, що відповідно до статті 76(2) Регламенту № 207/2009 EUIPO може не брати до уваги факти або докази, які не були своєчасно подані відповідними сторонами, Апеляційна палата нагадала, що третій підпункт правила 50(1) Регламенту № 2868/95 передбачає, що якщо апеляція спрямована проти рішення Відділу з питань анулювання, Апеляційна палата повинна обмежити розгляд апеляції фактами та доказами, поданими у строки, встановлені або визначені Відділом з питань анулювання відповідно до цього регламенту, якщо тільки палата не вважає, що додаткові або доповнюючі факти та докази повинні бути взяті до уваги відповідно до статті 76(2) Регламенту № 207/2009. Суд також дійшов висновку, що навіть якщо останнє положення стосується лише провадження у справах про оскарження, воно також може бути застосоване й до провадження у справах про недійсність щодо відносної підстави для відмови, оскільки вони мають той самий ratio legis.

23. З судової практики очевидно, що спеціальне положення, яке міститься в третьому підпункті пункту 1 правила 50 Регламенту № 2868/95, не застосовується в контексті проваджень щодо недійсності на підставі абсолютних підстав для визнання недійсності (рішення від 24 січня 2018 року, EUIPO v European Food, C-634/16 P, EU: C:2018:30, пункти 48 і 49 та наведена судова практика). Отже, оскільки провадження, про яке йдеться, є провадженням у справах про недійсність, що ґрунтується як на відносних, так і на абсолютних підставах (пункт 6 вище), Апеляційна палата помилилася, коли дійшла висновку, що це правило застосовується щодо провадження у справах про недійсність, про яке йдеться.

24. Однак ця помилка не впливає на законність оскаржуваного рішення, оскільки Апеляційна палата дослідила характер і зміст доказів, про які

йдеться, і дійшла висновку, що вони не мають значення для результату справи, перш ніж визнати їх неприйнятними на свій розсуд. У пунктах 24 і 25 цього рішення Апеляційна палата встановила, що ці докази не мають значення для результату справи, оскільки вони не доводять ознайомленість з терміном «кхаді» належною громадськістю. Як справедливо зазначила Апеляційна палата у пункті 33 свого рішення, у цій справі заява про визнання недійсною повинна розглядатися з огляду на сприйняття та усвідомлення терміну «кхаді» цією аудиторією.

25. У контексті вищевикладеного, перша позовна вимога має бути відхиленою.

Друга позовна вимога, в якій заявляється про спотворення доказів

26. Заявник стверджує, що Апеляційна палата спотворила докази у своїй оцінці фактичних обставин, пов'язаних з терміном «кхаді», у своєму аналізі належної громадськості та в своїй оцінці відносин між заявником та третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

27. По-перше, що стосується фактичного походження терміну «кхаді», заявник стверджує, що, хоча Апеляційна палата справедливо дійшла висновку, що цей термін є відомим в Індії, вона не врахувала важливий фактор, який, на думку заявника, чітко впливає з доказів, а саме, що цей термін контролюється і регулюється в Індії, і тому він не може вільно використовуватися, зокрема, згідно з Законом Індії «Про Khadi and Village Industries Commission 1956 року». У зв'язку з цим заявник стверджує, що цей фактор є релевантним для цілей оцінки правомірності оспорюваного позначення. За словами заявника, цей закон встановлює, серед іншого, повноваження Khadi and Village Industries Commission і передбачає, що її функція полягає у «плануванні, просуванні, сприянні, організації та наданні допомоги у створенні та розвитку кхаді та сільських промислів у сільській місцевості».

28. Заявник також стверджує, що Апеляційна палата викривила докази, дійшовши висновку, що значення терміну «кхаді» є «умовним по відношенню до товарів, про які йде мова... оскільки він позначає, в основному, домоткану тканину». Заявник стверджує, що з доказів очевидно, що асортимент продукції, охоплений індійським законодавством, згаданим у пункті 27 вище, також включає нетекстильну продукцію, отриману з дотриманням аналогічних принципів місцевого та домашнього виробництва.

29. Загалом, заявник стверджує, що висновок Апеляційної палати про те, що термін «кхаді» є умовним для товарів відповідних класів, є неправильним і не відображає того факту, що, як видно з доказів, асортимент товарів, про які йдеться, охоплює товари з широкого кола різних секторів і був таким задовго до того, як третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заснувала свій бізнес.

30. По-друге, що стосується аналізу відповідної громадськості, заявник критикує Апеляційну палату за те, що вона дійшла висновку, що частина населення Сполученого Королівства індійського походження, яка становить 2,5% населення, не є достатньо великою частиною цієї громадськості, щоб мати вплив на цю справу. У зв'язку з цим заявник стверджує, що ця частина населення Сполученого Королівства становить близько 1,63 мільйона з 65 мільйонів жителів країни, що більше, ніж населення кожної з чотирьох найменш населених держав-членів Європейського Союзу.

31. Насамкінець, заявник стверджує, що коли Апеляційна палата описує відносини між заявником та третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, як такі, що обмежуються одноразовою закупівлею продукції у суб'єкта господарювання, уповноваженого заявником, вона спотворила докази у своїй оцінці відносин між сторонами і, таким чином, мінімізувала обізнаність третьої сторони про роль заявника у нагляді за виробництвом асортименту продукції, що розглядається, а також про його контроль за використанням терміну «кхаді».

32. EUIPO та третя сторона заперечують ці аргументи.

33. По-перше, що стосується аналізу належної громадськості, заявник критикує Апеляційну палату за те, що вона дійшла висновку, що частина населення Сполученого Королівства, яка має індійське походження, не є достатньо великою частиною цієї громадськості, щоб мати вплив у цій справі. Однак, всупереч твердженням заявника і як зазначає EUIPO, Апеляційна палата не просто дійшла висновку, що ця частина населення Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії не є достатньо великою частиною цієї громадськості, щоб мати вплив на справу. У пунктах 34 і 35 оскаржуваного рішення Суд встановив, що заявник не довів, що ця частина громадськості була знайома з терміном «кхаді» та його значенням, і що не було підстав вважати, що ситуація була саме такою.

34. По-друге, що стосується фактичної сторони справи і всупереч тому, що стверджує заявник, у пунктах 28-30 оскаржуваного рішення Апеляційна палата описала роль і повноваження заявника і, отже, ступінь, до якого термін «кхаді» мав юридичне значення. Таким чином, як стверджує EUIPO, Апеляційну палату не можна критикувати за те, що вона не взяла до уваги той факт, що цей термін контролюється і регулюється в Індії, зокрема, індійським законодавством, про яке йдеться в пункті 27 вище. Однак, по-перше, з цього не можна зробити висновок, що в Індії цей термін не може вільно використовуватися, і, по-друге, навіть якщо таке використання вважається обмеженим в Індії, заявник не демонструє, що це має значення для оцінки рівня обізнаності належної громадськості, а саме широкої громадськості Європейського Союзу (див. пункти 32 і 33 оскаржуваного рішення).

35. По-третє, щодо значення терміну «кхаді» стосовно відповідної продукції, у пункті 28 оскаржуваного рішення Апеляційна палата взяла до уваги визначення, надане цьому терміну статтею 2 індійського закону, згаданого в пункті 27 вище, згідно з яким цей термін означає «будь-яку тканину, виткану на ручних ткацьких верстатах в Індії з бавовняної, шовкової або вовняної пряжі ручного прядіння в Індії або із суміші будь-яких двох чи всіх таких ниток». Тому заявник не може обґрунтовано стверджувати – без подальшого обґрунтування свого аргументу про те, що асортимент товарів, про який йдеться, також охоплює нетекстильні товари, виготовлені з дотриманням аналогічних принципів місцевого та домашнього виробництва, – що колегія Апеляційної палати спотворила докази, коли дійшла висновку про те, що термін, про який йдеться, має стосуватися текстильних виробів.

36. По-четверте, заявник скаржиться на те, що в пункті 90 оскаржуваного рішення Апеляційна палата описала відносини між сторонами як такі, що обмежувалися окремою закупівлею товарів у суб'єкта господарювання, схваленого заявником, що, на його думку, суперечить заявам самої третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, та яка зазначає, що вона обговорювала із заявником можливість здійснення поставок в межах Європейського Союзу, таким чином ілюструючи, що третя сторона була поінформована про роль заявника у здійсненні нагляду та виробництві товарів, про які йдеться. У цій частині оскаржуваного рішення Апеляційна палата проаналізувала моральні та комерційні зобов'язання, які нібито існували на момент реєстрації оскаржуваного позначення і впливають з комерційних відносин між сторонами, а не з обізнаності третьої сторони про роль заявника в нагляді та контролі за

продукцією, про яку йдеться. Отже, достатньо зазначити, що заявник не обґрунтував твердження про те, що Апеляційна палата спотворила докази на тій підставі, що вона обмежилася описом у пункті 90 оскаржуваного рішення попередніх договірних відносин із суб'єктом господарювання як таких, що охоплюють лише закупівлю обмеженої кількості косметичної продукції у такого суб'єкта господарювання. Той факт, що обговорювалася можливість здійснення поставок в межах Європейського Союзу, не впливає ні на цей висновок, ні на висновок, якого дійшла Палата: ці договірні відносини не були такими, що призводять до виникнення конкретних зобов'язань.

37. З пунктів 33-36 вище випливає, що заявник не надав доказів спотворення доказів Апеляційною палатою і що друга позовна вимога має бути відхилена як необґрунтована.

Третя позовна вимога щодо порушення статті 7(1)(g) та статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009

38. Заявник стверджує, що Апеляційна палата неправильно застосувала статтю 52(1)(a) та статтю 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, коли дійшла висновку, що оспорюване позначення не є оманливим.

39. У зв'язку з цим заявник стверджує, що, всупереч вимогам судової практики, Апеляційна палата застосувала при оцінці оманливості критерій кількісного порогу щодо сприйняття споживачами та поклала на заявника тягар доведення того, що значна частина споживачів по всьому Європейському Союзу буде введена в оману. На думку заявника, в контексті несумісності зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 достатньо того, що оспорюване позначення може ввести в оману одного споживача.

40. Заявник додає, що той факт, що термін «кхаді» регулюється, вказує на те, що продукти контролюються Індією а з принципу « незнання закону не є виправданням» впливає, що громадськість обізнана про регулювання цього терміну в Індії.

41. Таким чином, заявник стверджує, по суті, що належна громадськість, якій відомо, що термін « кхаді» регулюється в Індії, може бути введена в оману оспорюваним позначенням і вважати, що продукти, які продаються під ним, були виготовлені під наглядом заявника та імпортовані з Індії.

42. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заперечують ці аргументи.

43. Відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у реєстрації повинно бути відмовлено торговельним маркам, які мають оманливий характер, наприклад щодо якості або географічного походження товарів або послуг.

44. З усталеної судової практики випливає, що обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачають наявність фактичного введення в оману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 30 березня 2006 року, Emanuel, C-259/04, EU: C:2006:215, п. 47 та наведена судова практика, та від 24 вересня 2008 року, HUP Usługi Polska v OHIM – Manpower (I. T.@MANPOWER), T-248/05, не опубліковане, EU:T:2008:396, п. 64).

45. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що основна функція торговельної марки полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження маркованих товарів чи послуг, надаючи йому можливість без будь-якої можливості сплутати ці товари чи послуги з іншими, які мають інше походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу роль у системі добросовісної конкуренції, яку Договір прагне створити і підтримувати, вона повинна надавати гарантію того, що всі товари або послуги, позначені нею, були вироблені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість (рішення від 30 березня 2006 року, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, п. 38). Торговельна марка більше не виконує роль такої гарантії, якщо інформація, яку вона містить, вводить в оману громадськість.

46. Отже, оцінка абсолютної підстави для відмови, зазначеної в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, повинна здійснюватися з урахуванням, окрім іншого, сприйняття торговельної марки належною громадськістю.

47. У цій справі слід зазначити, як це зробила Апеляційна палата, що стосовно відповідних продуктів належною громадськістю є широка громадськість Європейського Союзу.

48. Що стосується сприйняття позначення належною громадськістю, Суд вважає, як і Апеляційна палата у пунктах 34 та 35 оскаржуваного рішення, що жоден з доказів чи аргументів заявника не дозволяє зробити висновок про те, що широка громадськість, або навіть та частина населення Сполученого Королівства, яка має індійське походження, загалом знайома з терміном « кхаді » або його роллю

в індійській промисловості, і, отже, є достатніми для того, щоб поставити під сумнів оцінку Апеляційної палати про те, що цей термін є малопоширеним словом і що не можна припустити, що цей термін буде зрозумілим для цієї громадськості.

49. Деякі з доказів, поданих заявником, мають зв'язок з належною громадськістю. Сюди входять Додатки 49 та 50 до заяви, в яких викладено підстави для подання апеляції до Апеляційної палати. Перший з цих додатків – це стаття в пресі, що описує подію, яка відбулася в Польщі, в якій взяли участь понад 133 індійські учасники, в тому числі заявник. Хоча стаття описує успіх асортименту продукції, про яку йшлося на заході, він являє собою лише одноразовий захід з обмеженою спрямованістю. Другий з цих додатків є декларативним документом, що стосується участі заявника в міжнародних виставках у Німеччині, Франції, Італії та Польщі з метою просування цього асортименту продукції. Однак не можна зробити висновок, що продукція всіх учасників, які беруть участь у міжнародному ярмарку в країні-члені ЄС, обов'язково відома широкій громадськості Європейського Союзу.

50. Інші докази включають, серед іншого, витяги з книги, що стосується історії та прийняття «торговельної марки «Кхаді» (Додатки 1-27 до заяви), статті з веб-сайтів та індійської преси, що стосуються використання терміна «кхаді» в Індії та функціонування галузі, яку контролює заявник (Додатки 28-45 та 48 до заяви), а також звіти про перевірки виробників, що працюють у цій галузі в Індії (Додатки 46 та 47 до заяви). Слід зазначити, що жоден з цих документів не має відношення до визначення того, чи буде цей термін зрозумілим для належної громадськості, як справедливо зазначила Апеляційна палата у пунктах 24 та 25 оскаржуваного рішення.

51. Крім того, колегія Апеляційної палати зазначила в пункті 41 оскаржуваного рішення, що навіть якщо частина належної громадськості асоціює термін «кхаді» з Індією, це не означає, що оспорюване позначення є оманливим, оскільки відповідні продукти можуть бути натхненні індійськими рецептурами або містити інгредієнти індійського походження.

52. Більше того, як видно з пункту 37 вище, заявник не зміг довести в контексті цього позову, що Апеляційна палата спотворила подані їй докази.

53. Якщо належна громадськість не асоціює термін «кхаді» з будь-яким конкретним значенням, наявність фактичного введення в оману

або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману, не може бути встановлена. Стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 передбачає достатньо конкретне позначення потенційних характеристик товарів і послуг, на які поширюється торговельна марка. Лише тоді, коли цільовий споживач буде змушений повірити, що товари та послуги мають певні характеристики, якими вони насправді не володіють, він буде введений в оману торговельною маркою (рішення від 24 вересня 2008 року, I.T.@MANPOWER, T-248/05, не опубліковане, EU:T:2008:396, п. 65). Як зазначає EUIPO, за відсутності обізнаності з цим терміном у громадськості не може виникнути жодних очікувань щодо позначення.

54.3 вищевикладеного впливає, що Апеляційна палата не помилилася, дійшовши висновку про відсутність фактичного введення в оману або достатньо серйозного ризику введення в оману споживача в контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009. Таким чином, третя позовна вимога має бути відхилена як необґрунтована.

Четверта позовна вимога щодо порушення статті 7(1)(i) та статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009

55. Заявник стверджує, що Відділ з питань анулювання неправильно застосував статтю 52(1)(a) та статтю 7(1)(i) Регламенту № 207/2009, коли вирішив, що оспорюване позначення не суперечить охоронюваним емблемам або позначенням (крім тих, що охороняються відповідно до статті 6ter Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, з наступними змінами та доповненнями).

56. У зв'язку з цим заявник стверджує, зокрема, що Відділ з питань анулювання дійшов висновку, що стаття 7(1)(i) Регламенту № 207/2009 застосовується лише до зображувальних позначень, за винятком словесних. Апеляційна палата ймовірно підтримала висновки цього відділу.

57. EUIPO стверджує, що ця позовна вимога є неприйнятною, оскільки стаття 7(1)(i) Регламенту № 207/2009 не була винесена на розгляд Апеляційної палати, тому вона не є предметом розгляду. Крім того, серед іншого, зазначається, що заявник не надав жодних аргументів з цього приводу в заяві, в якій виклав підстави для оскарження в Апеляційній палаті.

58. У зв'язку з цим, з судової практики видно, що існує цілісність, з точки зору функцій, між різними підрозділами EUIPO, а саме Відділами з

питань анулювання, з одного боку, та Апеляційними палатами, з іншого. Зокрема, з цієї спадкоємності функцій між різними департаментами EUIPO впливає, що коли Апеляційні палати здійснюють необхідний перегляд рішень, прийнятих департаментами EUIPO в першій інстанції, вони повинні засновувати свої рішення на всіх фактичних і юридичних питаннях, які сторони порушували або в процесі розгляду справи в департаменті, який розглядав заяву в першій інстанції, або в апеляції. Загалом, це впливає зі статті 64(1) Регламенту № 207/2009, в якій зазначено, що після перевірки прийнятності скарги Апеляційна палата приймає рішення щодо неї і при цьому може «здійснювати будь-які повноваження в межах компетенції департаменту, який був відповідальним за оскаржуване рішення», що на підставі поданої апеляції Апеляційна палата покликана провести новий, повний розгляд справи по суті з точки зору як права, так і факту (див. рішення від 12 листопада 2013 року, Gamesa Eólica v OHIM – Enercon (Blended shades of green), T-245/12, не опубліковане, EU: T:2013:588, пункти 18 і 19 та наведена судова практика).

59. Оскільки заявник стверджував про підставу недійсності статті 52(1)(a) Регламенту 207/2009 під час провадження у Відділі з питань анулювання, слід вважати, що ця підстава була включена до справи, що розглядається Апеляційною палатою. Оскільки Апеляційна палата додатково винесла рішення на цій підставі, підтримавши висновки Відділу з питань анулювання з цього приводу, слід визнати, що ця підстава є одним з питань, які розглядаються, а, отже, ця позовна вимога є прийнятною.

60. У пункті 44 оскаржуваного рішення Апеляційна палата повністю підтримала аргументацію Відділу з питань анулювання. Ця палата постановила, що оспорюване позначення не містить значків, емблем чи символів, оскільки належна громадськість не пов'язує термін «кхаді» з жодною державною організацією, а отже, ця громадськість не може бути введена в оману. Крім того, з рішення Відділу з питань анулювання очевидно, що цей відділ не дійшов висновку ні прямо, ні опосередковано, що стаття 7(1)(i) Регламенту № 207/2009 застосовується лише до зображувальних позначень, за винятком словесних.

61. У зв'язку з цим слід зазначити, як було зазначено в пункті 50 вище, що докази, надані заявником, є недостатніми для того, щоб зробити висновок про те, що належна громадськість буде надавати будь-яке значення терміну «кхаді» або буде асоціювати його з будь-

якою організацією. За таких обставин Апеляційна палата дійшла правильного висновку, що жодний значок, емблема чи символ не може бути ідентифікований цією громадськістю на позначенні, що є предметом спору.

62. Отже, четверта позовна вимога має бути відхилена як необґрунтована.

П'ята позовна вимога про порушення статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009

63. Заявник стверджує, що колегія Апеляційної палати помилково дійшла висновку, що заявник не довів, що оспорюване позначення було зареєстровано через недобросовісність.

64. По-перше, заявник стверджує, що Апеляційна палата не застосувала правильні критерії, коли дійшла висновку про відсутність недобросовісності при реєстрації позначення. На думку заявника, Апеляційна палата помилково дійшла висновку, що передумовою для винесення такого висновку є усталена репутація, добре відомий персонаж або певний образ, що асоціюється з його позначенням в Європейському Союзі.

65. По-друге, заявник стверджує, що третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, знала про «торговельну марку» «Кхаді», її використання в Індії та, зокрема, про те, що термін «кхаді» регулювався та контролювався державними органами Індії. Таким чином, Апеляційна палата, як повідомляється, не змогла належним чином оцінити як обізнаність третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, так і ступінь правової охорони, якою користується позначення, у контексті рішення від 11 червня 2009 року у справі Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

66. По-третє, заявник скаржиться, що Апеляційна палата помилилася, не взявши до уваги той факт, що коли третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, планувала продавати товари з використанням оспорюваного позначення, вона знала про те, що заявник контролює використання терміна «кхаді», що обидві сторони не уклали комерційний договір і що, як наслідок, третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подала заявку на реєстрацію оспорюваного позначення. На думку заявника, така поведінка є недобросовісною.

67. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заперечують ці аргументи.

68. Попередньо слід зазначити, що система реєстрації торговельних марок ЄС базується на принципі «пріоритету першої поданої заявки», викладеному в статті 8(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 8(2) Регламенту 2017/1001). Відповідно до цього принципу, позначення може бути зареєстроване як торговельна марка ЄС лише за умови, що цьому не перешкоджає більш раннє позначення, будь то торговельна марка ЄС, торговельна марка, зареєстрована в країні-члені або Відомством Бенілюксу з інтелектуальної власності (BOIP), торговельна марка, зареєстрована згідно з міжнародними угодами, що є чинними в країні-члені, або торговельна марка, зареєстрована згідно з міжнародними угодами, що є чинними на території Європейського Союзу. З іншого боку, без порушення можливого застосування статті 8(4) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 8(4) Регламенту 2017/1001), просте використання третьою особою незареєстрованого позначення не перешкоджає реєстрації ідентичного або схожого позначення як торговельної марки ЄС для ідентичних або схожих товарів чи послуг (див. рішення від 9 липня 2015 року, CMT проти OHIM – Camomilla (CAMOMILLA), T-100/13, не опубліковане, EU: T:2015:481, п. 30 та наведена судова практика).

69. Тим не менш, застосування цього принципу регулюється, зокрема, статтею 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, згідно з якою за заявою до EUIPO або на підставі зустрічного позову в провадженні про порушення торговельна марка ЄС має бути визнана недійсною, якщо заявник діяв недобросовісно, коли подавав заявку на її реєстрацію. Отже, якщо заявник із позовною вимогою щодо визнання реєстрації недійсною намагається посилатися на цю підставу, то саме ця сторона має довести обставини, які обґрунтовують висновок про те, що власник торговельної марки ЄС діяв недобросовісно, коли подавав заявку на реєстрацію цієї марки (див. рішення від 9 липня 2015 року, CAMOMILLA, T-100/13, не опубліковане, EU:T:2015:481, п. 31, а також процитовану судову практику).

70. Крім того, слід зазначити, що поняття «недобросовісність», про яке йдеться у статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, не визначено, не розмежовано і навіть не описано жодним чином у законодавстві (рішення від 1 лютого 2012 року, Carrols v OHIM - Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, пункт 44).

71. Однак слід зазначити, що відповідно до судової практики, для того, щоб визначити, чи діє заявник на реєстрацію недобросовісно у контексті статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, доцільно взяти до

уваги всі відповідні фактори, характерні для конкретної справи, які стали відомі на момент подання заявки на реєстрацію позначення як торговельної марки ЄС, а саме: (I) той факт, що заявник знає або повинен знати, що третя особа використовує принаймні в одній країні-члені ідентичне або схоже позначення для ідентичного або схожого товару чи послуги, яке можна сплутати із позначенням, для якого подається заявка на реєстрацію; (II) намір заявника перешкодити третій особі продовжувати використовувати таке позначення; та (III) ступінь правової охорони, якою користується позначення третьої особи та позначення, для якого заявляється реєстрація (рішення від 11 червня 2009 року, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU: C:2009:361, п. 53).

72. При цьому, фактори, викладені в пункті 71 вище, є лише прикладами з низки факторів, які можуть бути взяті до уваги для того, щоб вирішити, чи діяв заявник недобросовісно під час подання заявки на реєстрацію торговельної марки. У зв'язку з цим слід зазначити, що в контексті загального аналізу, проведеного відповідно до статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, може також братися до уваги комерційна логіка, що лежить в основі подання заявки на реєстрацію позначення як торговельної марки ЄС, а також хронологія подій, що призвели до такого подання (рішення від 9 липня 2015 року, *CAMOMILLA*, T-100/13, не опубліковане, EU:T:2015:481, пункти 35 і 36).

73. П'ята позовна вимога має розглядатися у контексті, *inter alia*, цих міркувань.

74. По-перше, слід зазначити, як вказує EUIPO, що критика заявника щодо критеріїв, застосованих для аналізу недобросовісності заявника на реєстрацію оскаржуваного позначення, є результатом неправильного тлумачення оскаржуваного рішення. Посилання Апеляційної палати в пункті 81 цього рішення на те, що на території Європейського Союзу торговельна марка заявника не має репутації та не асоціюється з будь-яким конкретним зображенням, було використано для ілюстрації того факту, що заявник не зміг продемонструвати, що на момент подання заявки на реєстрацію оспорюваного позначення товари, які є об'єктом його нагляду, мали справжній рівень зацікавленості або реальну присутність на ринку ЄС. Таким чином, Апеляційна палата не вважала, як стверджує заявник, що «репутація, відомий персонаж або певний образ, пов'язаний з торговельною маркою» були передумовами для встановлення того, що сторона діяла недобросовісно.

75. По-друге, щодо обізнаності про використання терміну «кхаді» на момент реєстрації оспорюваного позначення, слід зазначити, що заявник посиляється на перший критерій, перелічений у пункті 71 вище, а саме «той факт, що заявник [на реєстрацію] знає або повинен знати, що третя особа використовує, принаймні в одній країні-члені, ідентичне або схоже позначення для ідентичного або схожого товару чи послуги, яке можна сплутати зі позначенням, на яке подається заявка на реєстрацію». Як наведена аргументація, так і докази, згадані в пунктах 88-90 заяви, спрямовані на встановлення правової бази, що регулює значення терміну «кхаді» в Індії, та поінформованості щодо цього терміну, яку повинен був мати заявник на реєстрацію на момент реєстрації оскаржуваного позначення, а не на його використання в країні-члені ЄС.

76. Крім того, EUIPO має рацію у своєму твердженні, що заявник черпає свої права щодо терміну «кхаді» з індійського законодавства, згаданого в пункті 27 вище. У цьому законі зазначено, що його територіальна сфера дії обмежена Індією (за винятком одного з її штатів). EUIPO також має рацію, стверджуючи, що заявник не надав доказів значного використання або навіть обізнаності про індійську «торговельну марку Кхаді» в ЄС.

77. Більше того, з судової практики випливає, що той факт, що заявник на реєстрацію знає або повинен знати, що третя особа використовує позначення за кордоном на момент подання своєї заявки, яке можна сплутати зі позначенням, на реєстрацію якого подано заявку, не є достатнім для того, щоб зробити висновок про те, що заявник діяв недобросовісно (див. рішення у справі Малайзія, само по собі для висновку, що заявник діяв недобросовісно (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 27 червня 2013 року у справі Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU: C:2013:435, п. 37). У цій справі на момент подання заявки на реєстрацію оскаржуваного позначення термін «кхаді» не був захищений заявником через реєстрацію як торговельна марка ні в Індії, ні на міжнародному рівні, як зазначило EUIPO під час слухань. Відповідно, зокрема, за відсутності заявки заявника на правову охорону цього терміну як торговельної марки, хоча з наданих Суду документів очевидно, що на момент реєстрації оспорюваного позначення заявник на отримання правової охорони позначення знав про діяльність заявника та використання цього терміну в Індії, цього недостатньо для доведення недобросовісності заявника.

78. По-третє, сторони погоджуються, що комунікація між ними була запитами на інформацію, надісланими заявнику щодо товарів та виробників, які підлягають його контролю. Також була запитана інформація про можливість організації доставки товарів, контрольованих заявником, до Європейського Союзу, і в одному випадку товари були придбані у одного з суб'єктів, затверджених заявником. Ці докази є недостатніми для встановлення недобросовісного наміру або наміру діяти недобросовісно з боку заявника на реєстрацію під час подання заявки на реєстрацію оспорюваного позначення.

79. Таким чином, колегія Апеляційної палати не помилилася, дійшовши висновку, що не було встановлено, що на момент подання заявки на реєстрацію оскаржуваного позначення наміром заявника на цю реєстрацію було привласнення репутації заявника, зокрема, тому, що не було продемонстровано визнання або широкого використання позначення заявника. Тому п'ята позовна вимога має бути відхилене як необґрунтоване.

ДРУГИЙ ПУНКТ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ

80. Заявник просить Суд визнати оспорюване позначення недійсним і, по суті, змінити оскаржуване рішення.

81. Слід нагадати, що перегляд, який здійснює Суд відповідно до статті 65(3) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 72(3) Регламенту 2017/1001), є переглядом законності рішень Апеляційних палат EUIPO, і що Суд може скасувати або змінити рішення, проти якого було подано позов, тільки якщо на момент прийняття рішення воно було недійсним за однією з підстав, викладених у статті 65(2) цього Регламенту (тепер стаття 72(2) Регламенту 2017/1001) (див. рішення від 5 липня 2011 року, *Edwin v OHIM*, C-263/09 P, EU: C:2011:452, п. 71 та наведену судову практику).

82. Оскільки, як було встановлено вище, правові аргументи, на які посилається заявник на підтримку своєї вимоги про скасування, є необґрунтованими, оскаржуване рішення не суперечить жодній підставі незаконності, зазначеній у статті 65(2) Регламенту № 207/2009. Таким чином, немає необхідності задовольняти позовні вимоги заявника про внесення змін до оскаржуваного рішення, а в задоволенні другої частини позовних вимог слід відмовити.

ВИТРАТИ

83. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка програла справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо вони були заявлені в позовних заявах сторони, яка виграла справу. Оскільки позов заявника відхилений, він повинен бути зобов'язаний сплатити витрати відповідно до форми наказу, яку вимагають EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

На цих підставах,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

постановляє:

1. Відхилити позов;
2. Зобов'язати Khadi and Village Industries Commission сплатити витрати.

Frimodt

Nielsen Kreuschit

Półtorak

Винесено у відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 29 листопада 2018.

E. Coulon A. M. Collins

Секретар



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-86/19

ВІД 13 ТРАВНЯ 2020

SOLNOVA AG

ПРОТИ

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL

PROPERTY OFFICE (EUIPO)



РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

13 ТРАВНЯ 2020

(торговельна марка ЄС – Провадження у справах про недійсність – словесна марка ЄС BIO-INSECT Shocker – абсолютна підстава для відмови – позначення може ввести в оману громадськість – стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) № 207/2009)

У СПРАВІ T-86/19,

SOLNOVA AG, РОЗТАШОВАНА В М. ЦОЛЛІКОР (ШВЕЙЦАРІЯ), В ОСОБІ Р. LEE, АДВОКАТА,

ПРОТИ

ВІДОМСТВО З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС (EUIPO), В ОСОБІ В ОСОБІ A. SÖDER, ЯКИЙ ДІЄ В ЯКОСТІ АГЕНТА,

інша сторона провадження в Апеляційній палаті EUIPO, третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у Суді загальної юрисдикції, а саме **Canina Pharma GmbH**, розташована в м. Гамм (Німеччина), представлена адвокатом O. Bischof,

ПОЗОВ проти рішення Другої Апеляційної палати EUIPO від 11 грудня 2018 року (справа R 276/2018-2), що стосується провадження про недійсність між компаніями SolNova та Canina Pharma,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

у складі: М. J. Costeira, Голови, В. Berke (доповідач) та Т. Perišin, судді,
Секретар: Е. Coulon

беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду 15 лютого 2019 року, беручи до уваги відповідь EUIPO подану до Секретаріату Суду 30 квітня 2019, беручи до уваги відповідь третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подану до Секретаріату Суду 24 квітня 2019 року, беручи до уваги той факт, що протягом трьох тижнів після вручення повідомлення про закриття письмового провадження від сторін не надійшло жодних клопотань про проведення слухання, та вирішивши винести рішення за позовом без проведення усного провадження, відповідно до пункту 3 статті 106 Регламенту Суду загальної юрисдикції,

постановляє **Рішення**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 26 листопада 2015 року третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, в особі компанії «Canina Pharma GmbH» подала заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОJ 2009 L 78, с. 1), зі змінами та доповненнями (заміненого Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОJ 2017 L 154, с. 1)).

2. На реєстрацію в якості торговельної марки подано словесне позначення BIO-INSECT Shocker.

3. Товари і послуги, щодо яких подається базова заявка на реєстрацію, належать до класів 1, 5 і 31 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають наступному опису кожного з цих класів:

- Клас 1: «Препарати біоцидні для використання у виробництві; хімічні препарати для використання у виробництві біоцидів; добавки хімічні до інсектицидів»;
- Клас 5: «Дезінфікуючі засоби; препарати, що знищують паразитів; паразитоциди; бактеріологічні препарати для медичного та ветеринарного застосування; харчові добавок; лікарські спреї; антибактеріальні спреї; інсектициди; засоби, що приваблюють комах; спреї проти комах; репеленти; препарати для знищення комах; регулятори росту комах; матеріали, просочені репелентами; порошки для знищення бліх; спреї від бліх; нашийники від бліх; препарати для знищення бліх; нашийники від бліх для тварин; порошки для знищення бліх на тваринах; біоциди; засоби, що відлякують комах; препарати для ветеринарії; ветеринарні вакцини; кормові добавки для ветеринарного застосування; санітарні препарати для ветеринарного застосування»;
- Клас 31: «Живі тварини; свіжі фрукти та овочі; солод; напої для тварин; корми».

4. Базова заявка на торговельну марку була опублікована в Бюлетені торговельних марок Співтовариства № 2015/229 від 2 грудня 2015 року, а оспорюване позначення було зареєстровано 10 березня 2016 року під номером 014837553.

5. 12 травня 2016 року, компанія SolNova AG, подала зауваження третьої особи проти реєстрації оскаржуваного позначення, стверджуючи, що відповідно до статті 7(1)(b), (c) і (f) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(b), (c) і (f) Регламенту 2017/1001) реєстрація цього позначення є неможливою. Оскільки ці зауваження були подані після того, як оскаржуване позначення вже було зареєстровано, вони не були прийняті до уваги EUIPO.

6. 25 липня 2016 року позивач подав клопотання про визнання недійсним оспорюваного позначення відповідно до статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(a) Регламенту 2017/1001) та статті 7(1)(b), (c), (f) і (g) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(b), (c), (f) і (g) Регламенту 2017/1001) щодо усіх товарів, для яких це позначення є заявленим.

7. 20 грудня 2017 року Відділ з питань анулювання відхилив клопотання про визнання позначення недійсним, встановивши, по-перше, що оспорюване позначення не є описовим для зареєстрованих товарів у контексті статті 7(1)(c) Регламенту 2017/1001 і, зокрема, що використання терміну «shocker» є нетиповим щодо цих товарів.

8. Відділ з питань анулювання також встановив, що оспорюване позначення має достатню розрізняльну здатність відповідно до статті 7(1)(b) Регламенту 2017/1001.

9. Нарешті, Відділ з питань анулювання вирішив, що оспорюване позначення не суперечить громадському порядку відповідно до статті 7(1)(f) Регламенту 2017/1001 і що воно не є оманливим згідно зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту.

10. 7 лютого 2018 року позивач подав до EUIPO повідомлення про апеляцію відповідно до статей 66-71 Регламенту 2017/1001 на рішення Відділу з питань анулювання.

11. Рішенням від 11 грудня 2018 року («оскаржуване рішення») Друга апеляційна палата EUIPO відхилила апеляцію.

12. По-перше, Апеляційна палата відхилила клопотання відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту 2017/1001, стверджуючи, що оспорюване позначення є описовим для товарів, на які воно поширюється. По-перше, вона вважала, що належна громадськість частково складається з широкої аудиторії та фахівців, а частково – виключно з фахівців. Також було встановлено, що рівень уваги споживачів коливається від середнього до високого залежно від типу товару і що, оскільки

оспорюване позначення складається з англійських слів, належною аудиторією, на яку слід зважати, є англомовна аудиторія.

13. По-друге, колегія Апеляційної палати зазначила, що деякі товари, на які поширюється оскаржуване позначення, відносяться до інсектицидів або інсектицидних засобів («товари, пов'язані з інсектицидами»), тоді як інші не відносяться, і що позивач не надав заперечень та аргументів, які б підтверджували, що оскаржуване позначення є описовим для останніх.

14. По-третє, колегія Апеляційної палати вирішила, що англійське словосполучення «bio insect shocker» не є прямим описом характеристик товарів, пов'язаних з інсектицидами, що цей термін є лише алюзивним і таким, що викликає асоціації, і що для того, щоб дійти до розуміння значення оспорюваного позначення, яке передбачає позивач, а саме: екологічно чистий продукт, який впливає на комах, викликаючи у них стан шоку, належні споживачі повинні докласти певних інтелектуальних зусиль в декілька етапів. У цьому контексті Апеляційна палата зазначила, що англійське слово «shocker» означає «той, що шокує», і що це значення відрізняється від «вбивати» або «відштовхувати».

15. По-четверте, Апеляційна палата вважає, що позивач не зміг обґрунтувати широке використання терміну «шокер для комах» у комерційній діяльності. У зв'язку з цим Апеляційна палата встановила, що деякі докази, надані позивачем, не стосуються справи, оскільки вони стосуються або використання після подання заявки на торговельну марку, або використання суб'єктами господарювання, які використовували оспорюване позначення за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, а решта доказів не є достатніми для встановлення звичайного користування.

16. По-друге, Апеляційна палата відхилила клопотання на підставі статті 7(1)(b) Регламенту 2017/1001 про те, що оспорюване позначення позбавлене розрізняльної здатності, на тій підставі, що це клопотання ґрунтувалося виключно на нібито описовому характері позначення.

17. По-третє, Апеляційна палата відхилила клопотання відповідно до статті 7(1)(f) Регламенту 2017/1001 про те, що оспорюване позначення суперечить громадському порядку, на тій підставі, що позивач не довів, що використання цього позначення обов'язково являло собою на момент подання заявки на торговельну марку порушення Регламенту (ЄС) № 528/2012 Європейського Парламенту та Ради від 22 травня

2012 року про доступність на ринку та використання біоцидних продуктів (OJ 2012 L 167, с. 1).

18. По-четверте, Апеляційна палата відхилила клопотання на підставі статті 7(1)(g) Регламенту 2017/1001 про те, що оспорюване позначення є таким, що вводить в оману громадськість, на тій підставі, що позивач не довів, що позначення може бути визнане оманливим, як це було зроблено на підставі ймовірного порушення Регламенту № 528/2012, і що можливе використання оспорюваного позначення без введення в оману.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

19. Заявою, поданою до Секретаріату Суду 15 лютого 2019 року, позивач подав цей позов.

20. Позивач стверджує, що Суд повинен

- анулювати оскаржуване рішення
- зобов'язати третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, сплатити витрати, в тому числі ті, що були понесені позивачем в Апеляційній палаті.

21. EUIPO стверджує, що Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати позивача сплатити витрати.

22. Третя сторона стверджує, що Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати позивача сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

23. Передусім слід мати на увазі, що згідно з усталеною судовою практикою, при розгляді питання про те, чи абсолютні підстави, зазначені в статті 7(1) Регламенту № 207/2009, перешкоджають реєстрації позначення або повинні призводити до визнання раніше зареєстрованого позначення недійсним, судові органи EUIPO повинні враховувати дату подання заявки на реєстрацію позначення, як фактичну (див. рішення від 21 листопада 2013 року, Heede проти OHIM (Matrix-Energetics), T-313/11, не опубліковані, EU: T:2013:603, параграф

47 та наведена судова практика, та від 8 травня 2019 року, VI. TO. v EUIPO – Bottega (Форма золотої пляшки), T-324/18, не опублікована, EU:T:2019:297, параграф 17 та цитована судова практика).

24. Відповідно до статті 212 Регламенту 2017/1001, цей Регламент застосовується з 1 жовтня 2017 року, а його положення, призначення та структура не вказують на необхідність застосування статті 7 до ситуацій, що виникли до набрання ним чинності.

25. У цій справі, оскільки базова заявка на реєстрацію оспорюваного позначення була подана 26 листопада 2015 року, застосовується стаття 7 Регламенту № 207/2009.

26. Однак з пункту 12 оскаржуваного рішення можна зробити висновок, що Апеляційна палата посилалася на Регламент 2017/1001, як і позивач, який цитував цей регламент у своєму клопотанні.

27. Проте, оскільки стаття 7(1)(b), (c), (f) і (g) Регламенту № 207/2009 не була змінена Регламентом 2017/1001, той факт, що Апеляційна рада та позивач посилалися на статтю 7 Регламенту 2017/1001, не має значення в цій справі. Відповідно, оскаржуване рішення та клопотання слід розглядати як такі, що стосуються Регламенту № 207/2009.

ЗМІСТ

28. Для обґрунтування свого позову позивач подає три позовні вимоги в суді, стверджуючи про (I) порушення статті 7(1)(b) та (c) Регламенту № 207/2009; (II) порушення статті 7(1)(f) цього Регламенту; та (III) порушення статті 7(1)(g) цього Регламенту.

29. Суд вважає за необхідне розглянути першу позовну вимогу, а потім третю позовну вимогу.

Перша позовна вимога щодо порушення статті 7(1)(b) та (c) Регламенту № 207/2009

30. У своїй першій позовній вимозі позивач оскаржує висновок Апеляційної палати про те, що оспорюване позначення не має розрізняльної здатності та є описовим відповідно до статті 7(1)(b) та (c) Регламенту № 207/2009 для товарів, пов'язаних з інсектицидами.

31. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заперечують аргументи позивача.

32. Відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009 не підлягають реєстрації торговельні марки, які складаються виключно із позначень, що можуть слугувати в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва товару чи надання послуги, або інших характеристик товару чи послуги. Згідно зі статтею 7(2) цього Регламенту, пункт 1 застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині Європейського Союзу.

33. Таким чином, стаття 7(1)(c) Регламенту № 207/2009 виключає можливість використання позначень, про які йдеться в ній, лише одним суб'єктом господарювання через те, що вони були зареєстровані як торговельні марки. Таким чином, це положення спрямоване на забезпечення суспільного інтересу, а саме на те, щоб позначення могли вільно використовуватися всіма (рішення від 23 жовтня 2003 року, OHIM v Wrigley, C-191/01 P, EU: C:2003:579, п. 31, та від 27 лютого 2015 року, Universal Utility International проти OHIM (Greenworld), T-106/14, не опубліковане, EU:T:2015:123, п. 14).

34. Більше того, описовий характер позначення може бути оцінений лише, по-перше, з огляду на те, як його сприймає належна громадськість, і, по-друге, з огляду на відповідні товари чи послуги (див. рішення від 14 липня 2017 року, Klassisk investment v EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T-194/16, не опубліковане, EU:T:2017:498, п. 22, а також процитовану судову практику).

35. Отже, для того, щоб позначення підлягало забороні, викладеній у статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, між позначенням і відповідними товарами та послугами повинен існувати достатньо прямий і конкретний зв'язок, який би дозволив зацікавленій аудиторії відразу, без подальших роздумів, сприйняти опис відповідних товарів та послуг або одну з їхніх характеристик (див. рішення від 14 липня 2017 року у справі CLASSIC FINE FOODS, T-194/16, не опубліковано, EU: T:2017:498, п. 20 та наведену судову практику).

36. У зв'язку з цим, перш за все, колегія Апеляційної палати встановила, що належна громадськість частково складається з широкої аудиторії та фахівців, а частково – виключно з фахівців, що рівень уваги був від середнього до високого, залежно від товару, і що оцінка ґрунтуватиметься на англомовній аудиторії, оскільки оспорюване позначення складається з англомовних слів.

37. Позивач не оскаржує висновки Апеляційної палати з цього приводу.

38. По-друге, Апеляційна палата зазначила, що, згідно з Оксфордським словником англійської мови, англійське слово «shocker» означає, по суті, те, що шокує, особливо через те, що є неприйнятним або сенсаційним, і що пов'язане з ним англійське дієслово «to shock» означає «викликати (когось) здивування і засмучення» або «вражати когось фізичним ударом або електричним струмом».

39. Встановивши, по суті, що товари, пов'язані з інсектицидами, щодо яких зареєстровано оскаржуване позначення, призначені для знищення або відлякування комах, а не для ураження їх електричним струмом або введення в стан шоку, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що для встановлення зв'язку між словами «bio insect shocker» та значенням, яке презюмує позивач, необхідно здійснити певні розумові зусилля, а отже, позначення не є описовим, а є зображувальним або метафоричним позначенням.

40. Крім того, Апеляційна палата визнала, що позивач не зміг довести широке використання терміну «шокер для комах» у комерційній діяльності. У зв'язку з цим Апеляційна палата дійшла висновку, що частина доказів, наданих позивачем, не має відношення до справи, оскільки вони стосуються використання або після подання заявки на торговельну марку, або суб'єктами господарювання, які використовують оспорувану торговельну марку за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і що два докази, які залишилися, не є достатніми для доведення звичайного використання.

41. По-перше, позивач стверджує, що термін «shocker» описує очевидний, можливий або передбачуваний спосіб дії засобу для відлякування комах і що легко уявити, що хімічні засоби для відлякування комах вводять їх у стан шоку або відлякують, тому споживач без зайвих роздумів встановить прямий і конкретний зв'язок між оспоруваним позначенням і товарами, на які поширюється заявлене позначення.

42. Позивач не заперечує значення слова «shocker», встановленого Апеляційною палатою, згідно з яким воно стосується поняття чогось, що шокує, але додає, що це слово також буде легко зрозуміти як таке, що відноситься до поняття засобу для захисту від комах.

43. Однак у зв'язку з цим слід зазначити, що, згідно з визначенням Оксфордського словника англійської мови, ніщо не вказує на те, що належна громадськість встановить зв'язок між терміном «shocker» і засобом проти комах.

44. Оскільки значення слова стосується поняття того, що шокує, а не того, що вбиває чи відштовхує, для того, щоб належна аудиторія сприйняла оспорюване позначення як опис відповідного товару або однієї з його характеристик, необхідно докласти ряд розумових зусиль.

45. Отже, між ними не існує достатньо прямого і конкретного зв'язку в контексті судової практики, наведеної в параграфі 35 вище, щоб дозволити зацікавленій аудиторії відразу, без подальших роздумів, сприйняти опис товарів, про які йдеться, або одну з їхніх характеристик.

46. По-друге, позивач стверджує, що терміни «shocker» та «insect shocker» використовувалися до дати подання заявки на реєстрацію оскаржуваного позначення для позначення різних товарів видового класу засобів для боротьби з комахами. Тому належний споживач не буде асоціювати цей термін з конкретним походженням різних товарів, а лише із загальним терміном, що позначає засоби для боротьби з комахами.

47. Крім того, засоби від комах, виготовлені різними виробниками, продаються під назвою Bio Insect Shocker, і колегія Апеляційної палати помилково вважала, що два з поданих доказів стосувалися суб'єктів господарювання, які використовували оспорюване позначення за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

48. На підтримку свого твердження про те, що використання слова «shocker» є загальновживаним для засобів боротьби з комахами, позивач спочатку наводить три докази в додатках до заяви L 5, L 6 та L 7.

49. Як зазначає EUIPO, ці документи були вперше представлені в Суді.

50. Метою позовів до Суду є перегляд законності рішень Апеляційних палат EUIPO в контексті статті 72 Регламенту 2017/1001, тому перегляд фактів у контексті документів, вперше представлених Суду, не входить до повноважень Суду. Таким чином, вищезазначені документи мають бути виключені, і немає необхідності оцінювати їхню доказову силу (див. рішення від 24 листопада 2005 року, Sadas v OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, п. 19 та наведену судову практику).

51. По-друге, позивач надав Відділу з питань анулювання копію веб-сайту «amazon.co.uk» від 11 березня 2017 року, на якому зображена герань, що відлякує комах, під назвою «Mosquito-Shocker». Цей документ свідчить про те, що продукт був доступний на сайті з 31 березня 2014 року.

52. Крім того, позивач надав Відділу з питань анулювання копію реклами від 11 березня 2017 року продукту (спрею від комах) під назвою «Dr. Obermann's Insect shocker spray for dogs and cats».

53. Позивач також надав Відділу з питань анулювання роздруківку з веб-сайту «sk-snakes.de» від 11 березня 2017 року, на якій зображено «Bio Insect Shocker 150 ml – Milbenspray», вироблений компанією Dragon.

54. Крім того, позивач надав Відділу з питань анулювання роздруківку з веб-сайту «www.aponeo.de» від 11 березня 2017 року, на якій зображено «Bio Insect Shocker flüssig», вироблений компанією-виробником organicVet GmbH, розташованою за адресою Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.

55. Нарешті, позивач надав Відділу з питань анулювання роздруківку з веб-сайту «www.canina.de» від 14 березня 2017 року щодо «Petvital Bio-Insect-Shocker», біологічного аерозолю для боротьби зі шкідниками, який відлякує бліх, вошей, волосоїдів, кліщів та кліщів.

56. По-третє, перед Апеляційною палатою позивач надав недатований скріншот з веб-сайту «Dr. Obermann's», скріншот з веб-сайту «Dr. Obermann's», на якому згадується «Dr. Obermann's Insect shocker spray for dogs and cats», недатований скріншот з веб-сайту «Amazon», на якому продаються товари бренду «Dr. Obermann's», та недатований скріншот пошуку в Google за ключовим словом «Fahrrad [велосипед]».

57. Колегія Апеляційної палати встановила, що подані докази були недостатніми на тій підставі, що, за винятком скріншоту веб-сайту «amazon.co.uk» у Додатку L 2 до справи EUIPO, подані докази були або датовані після подання заявки на реєстрацію, або не датовані; що два з чотирьох прикладів були надані суб'єктами господарювання, які використовували позначення «Bio Insect Shocker» за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору; і що третій приклад був наданий суб'єктом господарювання, проти якого третя стороа, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, звернулася з позовом про порушення прав на оспорувану торговельну марку.

58. У зв'язку з цим слід нагадати, що згідно з судовою практикою, при розгляді питання про те, чи абсолютні підстави, зазначені в статті 7(1) Регламенту № 207/2009, перешкоджають реєстрації позначення або повинні призводити до визнання раніше зареєстрованого позначення недійсним, судові органи EUIPO повинні враховувати дату подання

заявки на реєстрацію позначення, як істотну дату, судові органи EUIPO повинні приймати дату подання заявки на реєстрацію як фактичну дату (див. рішення від 21 листопада 2013 року, Matrix-Energetics, T-313/11, не опубліковані, EU: T:2013:603, пункт 47 та наведену судову практику, та від 8 травня 2019 року, Форма золотої пляшки, T-324/18, не опубліковане, EU:T:2019:297, пункт 17 та наведену судову практику).

59. Це зобов'язання, однак, не перешкоджає судовим органам EUIPO брати до уваги, де це доречно, матеріали після подання заявки на реєстрацію, за умови, що такі матеріали дозволяють зробити висновки щодо ситуації, яка існувала на цю дату (див. рішення від 6 березня 2014 року, Pi-Design та інші проти Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, не опубліковане, EU: C:2014:129, п. 60 та наведена судова практика).

60. Отже, докази описового характеру оспорюваного позначення повинні стосуватися дати подання заявки на реєстрацію, а саме 26 листопада 2015 року, або давати можливість зробити висновки щодо ситуації, яка склалася на момент подання заявки.

61. Лише Додаток L 2, наданий Відділу з питань анулювання, в якому йдеться про використання елемента «shocker» у засобі для відлякування комах з 2014 року, дозволяє зробити висновки щодо ситуації, яка існувала на дату подання заявки на реєстрацію.

62. Отже, слід визнати, що колегія Апеляційної палати мала право, не припускаючись помилки в оцінці, вважати, що надані докази не є достатніми для встановлення загального використання терміна «shocker» для позначення засобів для боротьби з комахами.

63. З наведеного вище випливає, що колегія Апеляційної палати не допустила помилки в оцінці, встановивши, що оспорюване позначення було зареєстровано відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009.

64. По-третє, у своєму першому запереченні позивач стверджує, що оспорюване позначення позбавлене розрізняльної здатності на тій підставі, що належній громадськості не потрібно буде докладати ряд розумових зусиль, щоб передбачити задуманий спосіб дії.

65. Оскільки твердження позивача щодо нібито відсутності розрізняльної здатності оспорюваного позначення згідно зі статтею 7(1)(b) Регламенту № 207/2009 ґрунтуються виключно на його нібито описовому характері, і оскільки оспорюване позначення не є описовим для відповідних товарів, це твердження не може бути обґрунтованим.

66. Отже, перша позовна вимога є необґрунтованою і має бути відхиленою.

Третя позовна вимога щодо порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009

67. У своїй третій позовній вимозі позивач стверджує, що оспорюване позначення є таким, що вводить в оману громадськість у контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, оскільки воно буде сприйматися належною громадськістю як таке, що стосується органічних товарів або товарів, пов'язаних з дбайливим ставленням до довкілля.

68. На початку слід зазначити, що у своїй третій позовній вимозі позивач оспорує лише оцінку оманливості позначення щодо товарів, які Апеляційна палата визначила як біоциди у пунктах 48 та 49 оскаржуваного рішення.

69. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, стверджують, по суті, що немає достатнього ризику введення в оману, оскільки належна громадськість не буде асоціювати слово «біо» з товарами, нешкідливими для навколишнього середовища або здоров'я, а також тому, що використання позначення, яке не вводить в оману, є можливим.

70. Згідно зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у реєстрації має бути відмовлено торговельним маркам, які мають такий характер, що можуть ввести в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг.

71. Відповідно до усталеної судової практики, обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману (див. рішення від 29 листопада 2018 року, *Khadi and Village Industries Commission v EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)*, T-683/17, не опубліковане, EU: T:2018:860, параграф 44 та наведена судова практика).

72. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що основна функція торговельної марки полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження маркованих товарів чи послуг, надаючи йому можливість без будь-якої можливості сплутування розрізнити ці товари чи послуги від інших, які мають інше походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу функцію в системі добросовісної конкуренції, яку Договір прагне створити і підтримувати, вона повинна надавати гарантію

того, що всі товари або послуги, позначені нею, були виготовлені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість. Торговельна марка більше не виконує роль своєрідної гарантії, якщо інформація, яку вона містить, вводить в оману громадськість (див. рішення від 29 листопада 2018 року, *Khadi Ayurveda*, T-683/17, не опубліковане, EU:T:2018:860, п. 45 та наведену судову практику).

73. У пункті 58 оскаржуваного рішення Апеляційна палата встановила, що стосовно товарів, які вона визначила як біоциди, оскільки позивач не довів, що оскаржуване позначення порушує статтю 69(2) та статтю 72(3) Регламенту № 528/2012, не може бути порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

74. Крім того, було зазначено, що не було порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, оскільки було можливе не оманливе використання позначення.

75. Стаття 3(1)(a) Регламенту № 528/2012 визначає біоцидний продукт як будь-яку речовину або суміш, у тому вигляді, в якому вона поставляється споживачеві, що складається, містить або утворює одну або більше активних речовин, з метою знищення, стримування, знешкодження, запобігання дії або іншого впливу на будь-який шкідливий організм будь-якими засобами, крім простої фізичної або механічної дії.

76. Стаття 69(2) Регламенту № 528/2012 передбачає:

- «...Уповноважені особи повинні гарантувати, що етикетки не вводять в оману щодо ризиків, пов'язаних з продуктом для здоров'я людини, тварин або навколишнього середовища, або щодо його ефективності, і в будь-якому випадку не згадують позначення «біоцидний продукт з низьким рівнем ризику», «нетоксичний», «нешкідливий», «натуральний», «екологічно чистий», « безпечний для навколишнього середовища», «безпечний для тварин» або подібні позначення...».

77. Крім того, у статті 72(3) Регламенту № 528/2012 зазначено:

- «Реклама біоцидних продуктів не повинна посилатися на продукт у спосіб, який вводить в оману щодо ризиків, пов'язаних з продуктом для здоров'я людини, тварин або навколишнього середовища, або щодо його ефективності. У будь-якому випадку, реклама біоцидного продукту не повинна містити згадок про «біоцидний продукт з низьким рівнем ризику», «нетоксичний», «нешкідливий», «натуральний»,

«екологічно чистий», «безпечний для тварин» або будь-яких подібних формулювань».

78. Перш за все, з цих положень слідує, що наявність на біоцидному продукті, подібному до того, для якого зареєстровано оспорюване позначення, позначень, які справляють враження, що цей продукт є натуральним, не завдає шкоди здоров'ю або є екологічно чистим, має ознаки введення в оману споживача.

79. Отже, наявність такої вказівки на біоцидному продукті є достатнім для встановлення достатньо серйозного ризику введення в оману споживача в контексті судової практики, згаданої в параграфі 71 вище.

80. З цього приводу Суд раніше вже постановив, що використання словесного елемента «біо» як префікса або суфікса набуло дуже виразного відтінку, який може сприйматися по-різному залежно від продукту, що пропонується для продажу, але який, загалом відсилає до ідеї захисту навколишнього середовища, використання природних матеріалів або навіть екологічних виробничих процесів (див. рішення від 29 квітня 2010 року Kerma проти OHIM (BIOPIETRA), T-586/08, не опубліковане, EU: T:2010:171, параграф 25; від 21 лютого 2013 року, Laboratoire Bioderma v OHIM – Cabinet Continental (BIODERMA), T-427/11, не опубліковано, EU:T:2013: 92, параграфи 45 і 46; та від 10 вересня 2015 року, Laverana v OHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION), T-568/14, не опубліковано, EU:T:2015:625, параграф 17).

81. Більше того, відповідно до статті 2(с) Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та скасування Регламенту (ЄЕС) № 2092/91 (OJ 2007 L 189, с. 1), термін «органічний» описує продукти, що виробляються в результаті або пов'язані з органічним виробництвом. З пункту 1 цього регламенту видно, що цей термін пов'язаний з такими поняттями, як повага до навколишнього середовища, біорізноманіття та продуктів, вироблених з використанням природних речовин і процесів. У статті 23(1) цього регламенту зазначено, що це визначення також охоплює демінутиви, зокрема «біо» (рішення від 5 червня 2019 року, Biolatte v EUIPO (Biolatte), T-229/18, не опубліковане, EU:T:2019:375, п. 49).

82. Такі зауваження можна також зробити, в даному випадку, щодо сприйняття елемента слова «біо» належною англомовною громадськістю.

83. Отже, наявність терміну «біо» на біоцидних продуктах, щодо яких зареєстровано оспорюване позначення, є достатнім для встановлення достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману.

84. Крім того, Суд вже постановив, що стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 застосовується, навіть якщо можливе використання позначення, що не вводить в оману (див. з цього приводу рішення від 27 жовтня 2016 року, Caffè Nero Group v EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, не опубліковане, EU:T:2016:635, пункти 48 та 49).

85. Той факт, що використання позначення, яке не вводить в оману, є можливим, навіть якщо це буде доведено, не може, однак, виключити порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

86. Нарешті, той факт, що третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, не є уповноваженою особою в контексті Регламенту № 528/2012, не має значення, оскільки це не позбавляє термін «біо», що наноситься на біоцидні продукти, його оманливості у контексті цього Регламенту.

87. Звідси випливає, що колегія Апеляційної палати припустилася помилки в оцінці, встановивши, що оспорюване позначення не є оманливим відносно товарів, які вона визначила як біоцидні продукти.

88. Отже, третю позовну вимогу слід задовольнити, а оскаржуване рішення скасувати в частині, що стосується «біоцидних препаратів для використання у виробництві; хімічних препаратів для використання у виробництві біоцидів; добавок хімічних до інсектицидів», включених до класу 1, та «дезінфікуючих засобів; препаратів, що знищують паразитів; паразитоцидів; бактеріологічних препаратів для медичного та ветеринарного застосування; лікарських спреїв; антибактеріальних спреїв; інсектицидів; засобів, що приваблюють комах; спреїв проти комах; репелентів; препаратів для знищення комах; регуляторів росту комах; матеріалів, просочених репелентами; порошків для знищення бліх; спреїв від бліх; нашійників від бліх; препаратів для знищення бліх; нашійників від бліх для тварин; порошків для знищення бліх на тваринах; біоцидів; засобів, що відлякують комах; препаратів для ветеринарії; ветеринарних вакцини; санітарних препаратів для ветеринарного застосування», які включені до класу 5;.

89. У контексті вищезазначеного висновку і оскільки друга позовна вимога стосується тих самих товарів, що й третя позовна вимога, немає необхідності розглядати другу позовну вимогу.

ВИТРАТИ

90. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка прогала справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо вони були заявлені в позовних заявах сторони, яка виграла справу. Крім того, згідно зі статтею 134(2) Регламенту, якщо існує більше однієї сторони, яка не виграла справу, Суд має вирішити, як розподіляються витрати.

91. У цій справі EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, прогали справу більшою мірою, але позивач просив лише, щоб третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, зобов'язали сплатити витрати.

92. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що відповідно до пункту 1 статті 135 Регламенту, Суд може вирішити, якщо цього вимагає принцип справедливості, що сторона, яка прогала справу, повинна сплатити лише частину витрат іншої сторони на додаток до своїх власних, або навіть не зобов'язати її сплачувати жодних витрат. Таким чином, у цій справі, додатково до його власних витрат, третю сторону необхідно зобов'язати сплатити половину витрат, понесених позивачем у Суді. Зобов'язати позивача покрити половину власних витрат. Зобов'язати EUIPO покрити власні витрати.

93. Позивач також вимагав зобов'язати третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, сплатити витрати, понесені під час провадження в Апеляційній палаті. У зв'язку з цим слід пам'ятати, що відповідно до частини 2 статті 190 Регламенту, витрати, понесені сторонами у зв'язку з розглядом справи в Апеляційній палаті, вважаються витратами, які підлягають відшкодуванню. Однак це не стосується витрат, понесених у зв'язку з провадженням у Відділі з питань анулювання. Відповідно, на третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, має бути покладено обов'язок сплатити витрати, понесені позивачем в Апеляційній палаті.

На цих підставах,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

постановляє:

1. Анулювати рішення Другої колегії Апеляційної палати Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) від 11 грудня 2018 року (справа R 276/2018-2) в частині, що стосується «біоцидних препаратів для використання у виробництві; хімічних препаратів для використання у виробництві біоцидів; добавок хімічних до інсектицидів», включених до класу 1, та «дезінфікуючих засобів; препаратів, що знищують паразитів; паразитоцидів; бактеріологічних препаратів для медичного та ветеринарного застосування; лікарських спреїв; антибактеріальних спреїв; інсектицидів; засобів, що приваблюють комах; спреїв проти комах; репелентів; препаратів для знищення комах; регуляторів росту комах; матеріалів, просочених репелентами; порошків для знищення бліх; спреїв від бліх; нашійників від бліх; препаратів для знищення бліх; нашійників від бліх для тварин; порошків для знищення бліх на тваринах; біоцидів; засобів, що відлякують комах; препаратів для ветеринарії; ветеринарних вакцини; санітарних препаратів для ветеринарного застосування», які включені до класу 5;
2. Відмовити у задоволенні позову в решті вимог;
3. Зобов'язати компанії Canina Pharma GmbH покрити, на додачу до її власних витрат, половину витрат, понесених компанією SolNova AG у Суді, а також витрат, які вона може понести у зв'язку з розглядом справи в Апеляційній палаті EUIPO;
4. Зобов'язати SolNova покрити половину своїх витрат у Суді;
5. Зобов'язати EUIPO покрити власні витрати.

Costeira

Berke

Perišin



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-306/20
ВІД 29 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ
HIJOS DE MOISÉS RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, SA
ПРОТИ
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (EUIPO)



РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

(ШОСТА ПАЛАТА, РОЗШИРЕНИЙ СКЛАД)

29 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ (*)

(Торговельна марка ЄС – Провадження у справах про недійсність – Зображувальна торговельна марка ЄС La Irlandesa 1943 – Абсолютні підстави для визнання недійсності – Визнання недійсності Великою Радою Апеляційної Палати EUIPO – Відомства з інтелектуальної власності ЄС, які вперше подаються до Суду – Відповідна дата для розгляду абсолютної підстави для визнання недійсності – Позначення є таким, що може ввести в оману громадськість – стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) 2017/1001) – Недобросовісність – стаття 52(1)(b) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(b) Регламенту (ЄС) 2017/1001)).

У СПРАВІ T-306/20

HIJOS DE MOISÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, SA, ЗАСНОВАНА В ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕ-ГРАН-КАНАРІЯ (ІСПАНІЯ), ПРЕДСТАВЛЕНА ЮРИСТОМ J. GARCÍA DOMÍNGUEZ,

ПРОТИ

ВІДОМСТВО З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (EUIPO), ПРЕДСТАВЛЕНЕ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, D. HANF AND E. MARKAKIS, ЯКІ ДІЮТЬ В ЯКОСТІ АГЕНТІВ,

інша сторона провадження у Великій Раді Апеляційної Палати EUIPO є Ірландія,

і інша сторона провадження у Великій Раді Апеляційної Палати EUIPO, третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у Суді Загальної Юрисдикції

Ornua Co-operative Ltd, заснована в Дубліні (Ірландія), яку представляють адвокати E. Armijo Chávarri та A. Sanz Cerralbo,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ШОСТА ПАЛАТА, РОЗШИРЕНИЙ СКЛАД)

у складі А. Marcoulli (Голова), S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (Доповідач), C. Iliopoulos та R. Norkus (Судді),
Секретар: А. Juhász-Tóth, Administrator,
беручи до уваги письмове провадження, за результатами слухання,
що відбулося 3 лютого 2022 року,

постановляє **Відхилити позов**

РІШЕННЯ СУДУ

1. Своїм позовом за статтею 263 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) заявник, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, вимагає скасування рішення Великої Ради Апеляційної Палати Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) від 2 березня 2020 року (справа R 1499/2016-G) («оскаржуване рішення»).

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

2. 6 серпня 2013 року заявник подав заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до EUIPO відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОJ 2009 L 78, с. 1), зі змінами та доповненнями (замінений Регламентом (ЄС) 2017/1001 Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОJ 2017 L 154, с. 1)).

3. На реєстрацію в якості торговельної марки було подано наступне зображувальне позначення:



4. 3 січня 2014 року заявлене позначення було зареєстровано відносно таких товарів 29 класу Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, з наступними змінами та доповненнями: «м'ясо, риба, птиця та дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі та приготовані фрукти, овочі та плоди; желе, джеми, варення, яйця; молоко та інші молочні продукти; харчові олії та жири».

5. 7 січня 2015 року Ірландія та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Товариство з додатковою відповідальністю «Ornua» (раніше відома під назвою Irish Dairy Board Co-operative Ltd), подали заяву про визнання оспорюваного позначення недійсним відносно всіх товарів, зазначених у пункті 4 вище.

6. У заяві про визнання позначення недійсним стверджувалося, що позначення є оманливим відповідно до положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту (тепер стаття 59(1)(а) та стаття 7(1)(g) Регламенту 2017/1001) і що заявка на реєстрацію цього позначення була подана недобросовісно (bad faith) в контексті статті 52(1)(b) цього Регламенту (тепер стаття 59(1)(b) Регламенту 2017/1001).

7. Рішенням від 15 червня 2016 року Відділ з питань анулювання повністю відхилив заяву про визнання недійсною. Суд встановив, що стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 не підлягає застосуванню, оскільки необхідно було встановити, що оспорюване позначення було оманливим на момент подання заявки. Відділ з питань анулювання дійшов висновку, що у справі, яка перебувала на його розгляді, будь-яке можливе введення в оману було наслідком використання цього позначення після закінчення терміну дії комерційного договору, який був укладений між заявником та третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору і діяв з 1967 по 2011 рік. Він дійшов висновку, що ця ситуація безпосередньо підпадає під підставу для анулювання, викладену в статті 51(1)(с) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 58(1)(с) Регламенту 2017/1001). Відділ з питань анулювання також відхилив заяву, висунуту відповідно до статті 52(1)(b) Регламенту, встановивши, що з того факту, що оспорюване позначення було подано після припинення ділових відносин із третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, не можна зробити висновок про недобросовісність.

8. 12 серпня 2016 року Ірландія та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подали до EUIPO повідомлення про апеляцію на рішення Відділу з питань анулювання.

9. Рішенням від 6 грудня 2017 року Президія Апеляційної Палати передала справу на розгляд Великої Ради Апеляційної Палати.

10. Оскаржуваним рішенням Велика Рада Апеляційної Палати EUIPO встановила, що на момент подання заявки на реєстрацію оспорюване позначення використовувалося таким чином, що вводить в оману. Він також встановив, що заявка на реєстрацію цього позначення була подана недобросовісно. Таким чином, вона скасував рішення Відділу з питань анулювання та визнав оспорюване позначення недійсним.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

11. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення
- зобов'язати EUIPO та третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, сплатити витрати.

12. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору заявляють, що Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

13. Ірландія не подала відповіді і, відповідно, не зверталася за будь-якою формою порядку у даній справі.

ЗАКОНОДАВСТВО

14. З огляду на дату подання заявки на реєстрацію, а саме 6 серпня 2013 року, яка є вирішальною для визначення застосовуваного матеріального права, фактичні обставини справи регулюються матеріально-правовими нормами Регламенту № 207/2009 (див. з цього питання рішення від 29 вересня 2021 року, *Univers Agro проти EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)*, T-592/20, не опубліковане, EU: T:2021:633, пункт 19 та наведену судову практику).

Крім того, оскільки, згідно з усталеною судовою практикою, процесуальні норми, як правило, застосовуються з дати набрання ними чинності (див., зокрема, рішення від 8 вересня 2021 року у справі Qx World проти EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T-84/20, не опубліковане, EU: T:2021:555, п. 17 та наведену судову практику), цей спір регулюється процесуальними положеннями Регламенту 2017/1001.

15. Таким чином, у цій справі, стосовно норм матеріального права, посилання на статтю 59(1)(a) і (b) та статтю 7(1)(g) Регламенту 2017/1001, зроблені Великою Радою Апеляційної Палати в оскаржуваному рішенні та сторонами провадження, слід тлумачити як посилання на статтю 52(1)(a) і (b) та статтю 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 відповідно, які сформульовані ідентично до цих наступних положень.

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО СУДУ ВПЕРШЕ

16. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, стверджують, що Додатки А.6 – А.8 до заяви є неналежними. Вони стверджують, що ці додатки містять документи, які ніколи не були подані в ході адміністративного провадження в EUIPO, і тому, відповідно до усталеної судової практики, повинні бути визнані неналежними.

17. Слід зазначити, що, як стверджують EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Додатки А.6 – А.8 до заяви були подані до Суду вперше. Додатки А.6 та А.7 містять документи, що стосуються витрат на рекламу, а також окремі рахунки-фактури та дані щодо річного обсягу продажів під оспорюваним позначенням. Вони намагаються довести як розмір ринкової частки цього позначення на Канарських островах (Іспанія), так і його репутацію там, а також розрізняльну здатність, якої набуло це позначення. Додаток А.8 містить засвідчену заяву одного з представників заявника, датовану 15 травня 2020 року, тобто після винесення оскаржуваного рішення 2 березня 2020 року.

18. Ті документи, які вперше були надані Суду, не можуть бути прийнятими до розгляду. Метою позовів до Суду є перевірка законності рішень Апеляційних Палат EUIPO відповідно до статті 72 Регламенту 2017/1001, тому перегляд фактів у контексті документів, вперше представлених Суду, не є його компетенцією. Відповідно, вищезазначені документи мають бути

виключені, без необхідності оцінювати їхню доказову силу (див. рішення від 24 листопада 2005 року Sadas проти OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU: T:2005:420, п. 19 та наведену судову практику, а також від 18 березня 2016 року, Karl-May-Verlag проти OHIM – Constantin Film Production (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, п. 17).

СУТЬ КЛОПОТАННЯ

Попередні зауваження щодо клопотань заявника та структури оскаржуваного рішення

19. Заявник посилається на два клопотання, стверджуючи, по-перше, про порушення положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) щодо торговельних марок, які за своїм характером є такими, що вводять в оману громадськість, і, по-друге, про порушення статті 52(1)(b) цього ж Регламенту, яка стосується недобросовісних заявок на реєстрацію торговельних марок.

20. Аргументація в оскаржуваному рішенні ґрунтується на двох засадах, які відповідають першому та другому клопотанням відповідно.

21. Якщо резолютивна частина рішення ґрунтується на кількох засадах, кожна з яких сама по собі була б достатньою для обґрунтування цієї резолютивної частини, таке рішення, в принципі, має бути скасоване лише тоді, коли кожна з цих засад є неправомірною. У такому випадку помилка або інша неправомірність, яка впливає лише на одну із засад аргументації, не може бути достатньою для виправдання скасування оскаржуваного рішення, оскільки ця помилка не могла мати вирішального впливу на резолютивну частину, прийняту органом, який ухвалив рішення (рішення від 20 січня 2021 року, Jareš Procházková та Jareš проти EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-656/18, не опубліковане, EU: T:2021:17, пункт 19 та наведену судову практику; див. також, з цього приводу, рішення від 29 січня 2020 року, Vinos de Arganza проти EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO), T-239/19, не опубліковане, EU:T:2020:12, пункт 49 та наведену судову практику).

22. Отже, оскаржуване рішення може бути скасоване лише в тому випадку, якщо обидві засади аргументації Великої Ради Апеляційної Палати є неправомірними.

23. Крім того, слід зазначити, що перед тим, як визначити, чи є оманливим оспорюване позначення або чи було його подано на реєстрацію недобросовісно, Велика Рада Апеляційної Палати дослідила притаманні характеристики цього позначення, які слугували основою для обґрунтування, викладеного в оскаржуваному рішенні. Тому, перш ніж виносити рішення щодо двох клопотань, висунутих заявником, необхідно з'ясувати, чи була ця експертиза проведена належним чином.

Притаманні характеристики оспорюваного позначення та товарів, на які поширюється це позначення

24. Велика Рада Апеляційної Палати встановила, що оспорюване позначення є зображувальним та складається зі слів «la» та «irlandesa» білими літерами на зеленій етикетці з жовтою облямівкою та містить малюнок (також жовтого кольору) і напис «1943» малими літерами під цими словами.

25. Далі, Велика Рада Апеляційної Палати зробила висновок, що з того факту, що слова, які містяться в цьому позначенні, є іспанськими, відповідною аудиторією буде середньостатистичний іспаномовний споживач, для якого призначені оспорювані товари, а саме харчові продукти 29 класу МКТП. На думку Великої Ради Апеляційної Палати, словесний елемент оспорюваного позначення був домінуючим і чітко давав зрозуміти споживачеві, що хтось (жінка) або щось має ірландське походження.

26. Велика Рада Апеляційної Палати додала, що загальновідомим фактом є те, що зелений колір використовується для представлення Ірландії, наприклад, на міжнародних святах, таких як День Святого Патріка. Вона зазначила, що Ірландія відома як «Смарагдовий острів», що є відсилкою до зелені її сільської місцевості. Суд встановив, що цей колір підтверджував би сприйняття громадськістю товарів, позначених оспорюваним позначенням, як таких, що мають ірландське походження, зокрема, тому, що ці товари є продуктами харчування, які можуть бути вироблені в Ірландії, а деякі з них, такі як м'ясо, риба та масло, відомі своєю якістю, якщо вони мають ірландське походження.

27. Ніщо не ставить під сумнів аналіз Великої Ради Апеляційної Палати щодо притаманних характеристик оспорюваного позначення та щодо його значення для належної аудиторії.

28. Завдяки своєму розміру та центральному розташуванню словесний елемент є домінуючим в оспорюваному позначенні, зокрема, у порівнянні з написом «1943», виконаним малими літерами. Він також є домінуючим у порівнянні з жовтим малюнком, що розташований безпосередньо під ним. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що якщо позначення складається зі словесних та зображувальних елементів, як у даному випадку, то перші, як правило, є більш розрізняльними, ніж наступні, оскільки пересічному споживачеві буде легше позначити відповідний товар, посилаючись на назву, ніж на опис зображувального елемента позначення (див. рішення від 7 травня 2015 року у справах Cosmowell проти OHIM – Haw Par (GELENGGOLD), T-599/13, EU: T:2015:262, п. 48 та наведену судову практику, та від 5 травня 2021 року, Grangé та Van Strydonck проти EUIPO – Nema (âme), T-442/20, не опубліковане, EU:T:2021:237, п. 38).

29. У своїй заяві до Суду заявник визнав, що погоджується з особами, які подали заяву про визнання позначення недійсним, принаймні щодо наступних значень словесного елемента «la irlandesa» оспорюваного позначення: «уродженка Ірландії, країни Ірландії» або «ірландка», з додаванням до цих слів означеного артикля жіночого роду «la». Він зазначає, що Словник іспанської мови Королівської іспанської академії Diccionario de la lengua española (Словник іспанської мови) та Collins English Dictionary включають ті значення, які, на його думку, є доречними в даному випадку.

30. Отже, слід вважати, що домінуючий словесний елемент оспорюваного позначення має таке значення в іспанській мові; факт, який підтверджує висновок Великої Ради Апеляційної Палати про те, що цей елемент чітко вказує на ірландське походження середньостатистичному іспаномовному споживачу.

31. Щодо зеленого кольору в оспорюваному позначенні слід зазначити, що загальновідомими є факти, які, ймовірно, відомі будь-кому або про які можна дізнатися із загальнодоступних джерел (див. рішення від 13 грудня 2018 року, Monolith Frost проти EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T-830/16, EU: T:2018:941, пункт 32 та наведену судову практику, та від 10 червня 2020 року, Louis Vuitton Malletier проти EUIPO – Wisniewski (Зображення шахової дошки), T-105/19, не опубліковане, EU:T:2020:258, пункт 30 та наведену судову практику).

32. Щодо зеленого кольору в оспорюваному позначенні слід зазначити, що

загальновідомими є факти, які, ймовірно, відомі будь-кому або про які можна дізнатися із загальнодоступних джерел (див. рішення від 13 грудня 2018 року, *Monolith Frost* проти *EUIPO – Dovgan (PLOMBIR)*, T-830/16, EU: T:2018:941, пункт 32 та наведену судову практику, та від 10 червня 2020 року, *Louis Vuitton Malletier* проти *EUIPO – Wisniewski (Зображення шахової дошки)*, T-105/19, не опубліковане, EU:T:2020:258, пункт 30 та наведену судову практику).

32. Велика Рада Апеляційної Палати мала всі підстави вважати, що загальновідомим фактом є те, що зелений колір використовувався для представлення Ірландії. Вона переконливо пояснила, що цей колір виконує таку функцію під час святкування ірландського свята Дня Святого Патріка і що Ірландію називають «Смарагдовим островом», посилаючись на озеленення її сільської місцевості.

33. Про функцію представлення Ірландії, яку виконує зелений колір, хоча вона не обов'язково комусь відома, тим не менш, можна дізнатися із загальнодоступних джерел.

34. У зв'язку з цим у заяві заявник посилається на аргумент, який він висунув перед Відділом з питань анулювання, згідно з яким зелений колір є лише одним з аспектів «гри образів [оспорюваного] позначення на свіжості (зелені пасовища) та сонці (жовтий)». Цей аргумент, однак, не може вважатися прийнятним, оскільки, навіть якщо б зелений колір виконував таку функцію, це не суперечило б загальновідомому факту, встановленому Великою Радою Апеляційної Палати, що цей колір символізує Ірландію. Більше того, заявник не надав Суду жодних доказів, які б заперечували достовірність цього загальновідомого факту.

35. Крім того, без необхідності вирішувати питання загальної якості товарів походженням з Ірландії, слід зазначити, що заявник також не заперечував, що ця країна виробляє м'ясні, рибні та молочні продукти, і саме ці три види товарів охоплюються оспорюваним позначенням.

36. Отже, беручи до уваги домінуючий словесний елемент «la irlandesa» та його значення для належної аудиторії, що підтверджується зеленим кольором, який його оточує, Велика Рада Апеляційної Палати обґрунтовано дійшла висновку, що коли оспорюване позначення було нанесено без додаткового зазначення на товари, для яких воно призначене, споживачі, які розмовляють іспанською мовою, з першого погляду та без додаткових

роздумів встановили б зв'язок між значенням оспорюваного позначення та характеристикою товарів, для яких воно було нанесено а саме їхнім географічним походженням, і що, побачивши позначення на зазначених товарах, іспаномовні споживачі вважали б, що ці товари походять з Ірландії.

Перше клопотання про порушення статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту

37. Перше клопотання розділене на три частини. Перш за все, в першій частині заявник критикує Велику Раду Апеляційної Палати за те, що вона застосувала до провадження у справі про недійсність умови, які застосовуються до підстав для анулювання. Далі, у другій частині, він стверджує, що в оскаржуваному рішенні неправильно застосовано статтю 7(1)(g) Регламенту № 207/2009. Нарешті, що стосується третьої частини першого клопотання, він стверджує, що Велика Рада Апеляційної Палати повинна була взяти до уваги набуту розрізняльну здатність оспорюваного позначення.

38. Доцільно розглянути, перш за все, третю частину першого клопотання, а потім разом розглянути першу та другу частини цього ж клопотання.

Третя частина першого клопотання, в якій стверджується, що Велика Рада Апеляційної Палати повинна була взяти до уваги набуту розрізняльну здатність оспорюваного позначення

39. Заявник критикує Велику Раду Апеляційної Палати за те, що вона не взяла до уваги певні елементи, які вказують на те, що оспорюване позначення з часом набуло розрізняльної здатності. У зв'язку з цим він посилається на безперервне використання позначення з 1967 року, на те, що він є єдиною особою, яка використовує це позначення в Іспанії, і на значну частку ринку вершкового масла, яку він займає протягом тривалого часу на Канарських островах під цим самим позначенням.

40. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, відхиляють аргументи заявника.

41. Як правильно зазначає EUIPO, положення Регламенту № 207/2009, що стосуються розрізняльної здатності, набутої позначенням у результаті його використання, як виняток з певних абсолютних підстав для відмови або недійсності, не застосовуються до позначень, які вважаються оманливими.

Ні стаття 7(3), ні стаття 52(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(3) і стаття 59(2) Регламенту 2017/1001) не містять посилань на статтю 7(1)(g) цього Регламенту. Перші два положення стосуються лише підстав, викладених у статті 7(1)(b)–(d) цього Регламенту (тепер стаття 7(1)(b)–(d) Регламенту 2017/1001).

42. Відповідно, третя частина першого клопотання має бути відхилена як безпідставна.

Перша частина першого клопотання, в якому стверджувалося, що Велика Рада Апеляційної Палати не повинна була застосовувати до провадження у справах про недійсність умови, що застосовуються до підстав для анулювання, та друга частина першого клопотання, в якому стверджувалося про неправильне застосування статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

43. У першій частині першого клопотання заявник зазначає, що законодавство ЄС про торговельні марки розрізняє підстави для визнання їх недійсними та підстави для анулювання. На думку заявника, у цій справі Велика Рада Апеляційної Палати неправильно застосувала правила провадження у справах про анулювання стосовно провадження у справах про недійсність, що створює правову невизначеність.

44. Заявник стверджує, що процедура визнання позначення недійсним вимагає аналізу на дату подання заявки, зокрема, щодо його характеру, елементів, з яких воно складається, та товарів, які воно позначає, тоді як процедура анулювання передбачає дослідження використання позначення його власником після його реєстрації. Велика Рада Апеляційної Палати помилилася, обґрунтовуючи недійсність оспорюваного позначення з огляду на використання після його реєстрації, замість того, щоб брати до уваги дату подання заявки.

45. На думку заявника, Відділ з питань анулювання правильно встановив, що (i) особи, які подали заяву про визнання позначення недійсним, намагалися довести, що оспорюване позначення є оманливим на підставі дій, які мали місце задовго до подання заявки до EUIPO; (ii) ці дії могли мати відношення до справи про анулювання, але не до справи про недійсність; та (iii) на відповідну дату подання заявки на реєстрацію не було очевидної невідповідності між оспорюваним позначенням та товарами, які воно позначає, що виключає його оманливий характер.

46. Заявник зазначає, що добросовісне використання оспорюваного позначення має припускатися, якщо немає доказів протилежного, які

повинні стосуватися дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, а не лише подальшого використання позначення його власником.

47. У відповідь на першу частину першого клопотання, висунутого заявником, EUIPO стверджує, що, відповідно до чинного законодавства, Велика Рада Апеляційної Палати розглядала заяву про визнання недійсності з посиланням на дату подання заявки на оспорюване позначення. За висновком EUIPO, це позначення є оманливим за своєю природою, зважаючи, зокрема, на його кольори, зображувальні елементи та репутацію Ірландії щодо сільськогосподарських товарів, на які поширюється оспорюване позначення. За відсутності переліку цих товарів, який чітко обмежується товарами ірландського походження, оспорюване позначення вводить в оману належну громадськість щодо їхнього географічного походження. Докази, надані після подання заявки на реєстрацію торговельної марки, такі як каталог 2014 року, лише підтверджують оцінку, яку Велика Рада Апеляційної Палати здійснила, як вона і повинна була зробити, посилаючись на дату подання заявки на оспорюване позначення.

48. Що стосується першої частини першого клопотання, то аргументи третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, по суті, збігаються з аргументами, висунутими EUIPO.

49. У другій частині першого клопотання заявник зазначає, що зв'язок між оспорюваним позначенням та Ірландією сам по собі не є достатнім для введення в оману споживачів щодо характеру або географічного походження товарів, оскільки позначення буде сприйматися як асоціативне, зокрема, через те, що воно містить числові та зображувальні елементи. Таким чином, позначення буде сприйматися як торговельна марка, а не як вказівка на географічне походження.

50. Крім того, заявник критикує оскаржуване рішення, оскільки воно ґрунтується на попередніх рішеннях Відомства з патентів і торговельних марок (Oficina Española de Patentes y Marcas), яке відхилило подані заявником заявки на схожі торговельні марки, що містять елемент «la irlandesa», а також на рішенні Відділу з питань анулювання EUIPO, яким таке позначення було визнано недійсним. На думку заявника, ці рішення стосуються позначень, які відрізняються і які конкретно вказують на масло та, в деяких випадках, молочні продукти, тоді як оспорюване позначення у цій справі вказує на товари 29 класу МКТП в цілому.

51. У відповідь на другу частину першого клопотання EUIPO стверджує, що аргумент заявника про те, що оспоруване позначення є асоціативним, не є переконливим. Що стосується попередніх рішень, на які посилаються в оскаржуваному рішенні, EUIPO відповідає заявнику, що вони були релевантними з точки зору сприйняття належної аудиторії, і що Велика Рада Апеляційної Палати могла на законних підставах посилатися на ці рішення для підтвердження своїх власних висновків.

52. Третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, по суті, погоджується з аргументами EUIPO стосовно другої частини першого клопотання.

53. Слід мати на увазі, що згідно зі статтею 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, у комплексі зі статтею 7(1)(g), торговельна марка має бути визнана недійсною, якщо вона була зареєстрована, незважаючи на те, що вона має оманливий характер, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження відповідних товарів або послуг.

54. Відповідно до усталеної судової практики, єдиною датою, що має значення для оцінки заяви про визнання позначення недійсним, є дата подання заявки на оспоруване позначення (рішення від 24 вересня 2009 року, *Bateaux mouches* проти OHIM, C-78/09 P, не опубліковане, EU:C:2009:584, пункт 18, та від 23 квітня 2010 року, OHIM проти *Frosch Touristik*, C-332/09 P, не опубліковане, EU:C:2010:225, пункт 41). Однак судова практика дозволяє брати до уваги матеріали, що з'явилися після цієї дати, якщо вони стосуються справи на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки (рішення від 3 червня 2009 року, *Frosch Touristik* проти OHIM – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T-189/07, EU:T:2009:172, пп. 19 і 28).

55. Обставини, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачають наявність фактичного введення в оману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману (див. рішення від 26 жовтня 2017 року, *Alpirsbacher Klosterbräu Glauner* проти EUIPO (Klosterstoff), T-844/16, EU:T:2017:759, п. 42, а також наведену судову практику).

56. Оцінка підстави, згаданої в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, не може поширюватися на будь-що інше, окрім відповідних товарів чи послуг, з одного боку, та сприйняття належною громадськістю, з іншого (див.

рішення від 22 березня 2018 року, Safe Skies проти EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK), T-60/17, не опубліковане, EU: T:2018:164, пункт 63 та наведену судову практику).

57. Більше того, стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 передбачає достатньо конкретне зазначення потенційних характеристик товарів і послуг, на які поширюється торговельна марка. Тільки тоді, коли потенційний споживач буде змушений повірити, що товари та послуги мають певні характеристики, якими вони насправді не володіють, він буде введений в оману торговельною маркою (див. рішення від 29 листопада 2018 року, Khadi and Village Industries Commission проти EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, не опубліковане, EU:T:2018:860, п. 53 та наведену судову практику).

58. Відповідно до статті 7(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(2) Регламенту 2017/1001), стаття 7(1) цього Регламенту застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині Європейського Союзу.

59. У цій справі Велика Рада Апеляційної Палати почала з дослідження притаманних характеристик оспорюваного позначення з метою встановлення його значення для належної аудиторії, беручи до уваги товари, позначені в заявці на реєстрацію торговельної марки. Суд встановив, що іспаномовні споживачі, побачивши оспорюване позначення, нанесене на відповідні товари, вважатимуть, що ці товари мають ірландське походження.

60. Велика Рада Апеляційної Палати зробила висновок з цього аналізу оспорюваного позначення, що «вже на момент подання заявки» це позначення вводило в оману належну аудиторію. Для того, щоб «підкріпити» цей висновок, вона взяла до уваги докази, надані особами, які подали заяву про визнання позначення недійсним, зокрема, рішення Відділу з питань анулювання від 25 вересня 2002 року, яким було визнано недійсним позначення, що містило елемент «la irlandesa», схожий на оспорюване позначення. Докази також включали наступні складові після дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки:

- онлайн-каталог заявника, датований 2014 роком
- фотографії продуктів харчування, маркованих оспорюваним позначенням, виготовлених у 2016 році та придбаних в Іспанії того ж року.

61. Згідно з Великою Радою Апеляційної Палати, з цих доказів, зокрема, з інформації на упаковці товарів та їхніх етикетках, написаної дуже дрібними літерами або у вигляді кодів країн чи санітарних номерів для цих товарів, було очевидно, що ці товари були виготовлені в інших країнах, а не в Ірландії. Більше того, у своїх зауваженнях до Великої Ради Апеляційної Палати заявник визнав, що оспорюване позначення «[не] обмежується лише товарами, що походять з Ірландії».

62. Велика Рада Апеляційної Палати також посилалася на рішення іспанських судів та рішення Відомства з патентів і торговельних марок Іспанії які були винесені до дати подання заявки на оспорюване позначення, щоб «підтвердити», що позначення є оманливим.

63. Слід зазначити, що статті 52-54 Регламенту № 207/2009 (статті 53 і 54 тепер є статтями 60 і 61 Регламенту 2017/1001) регулюють підстави для визнання торговельної марки ЄС недійсною, тоді як окреме положення, стаття 51 цього Регламенту, стосується підстав для анулювання.

64. Крім того, слід зазначити, що оманливий характер позначення є абсолютною підставою для визнання цього позначення недійсним відповідно до положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g), а також підставою для його анулювання відповідно до статті 51(1)(с) цього Регламенту.

65. Стаття 51(1)(с) Регламенту № 207/2009 прямо передбачає, що оманливий характер зареєстрованої торговельної марки, який є підставою для заяви про анулювання прав її власника, виникає внаслідок використання цієї марки, тоді як положення статті 52(1)(а) цього Регламенту у комплексі зі статтею 7(1)(g), які роблять недійсним торговельну марку, яка була зареєстрована, незважаючи на її оманливий характер, не містять жодного посилання на таке використання.

66. З вищезазначеного можна зробити висновок, що, по суті, розгляд заяви про анулювання в контексті статті 51(1)(с) Регламенту № 207/2009 вимагає врахування фактичного використання позначення і, відповідно, доказів після його подання, тоді як це не стосується розгляду заяви про визнання недійсності, поданої відповідно до положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009. Розгляд заяви про визнання позначення недійсним вимагає встановлення того, що позначення, подане на реєстрацію торговельної марки, саме по собі було

таким, що вводило в оману споживача на момент подання заявки на реєстрацію, оскільки подальше використання цього позначення не має істотного значення (див. з цього приводу рішення від 8 червня 2017 року у справі W. F. Gözze Frottierweberei and Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, пункти 55 і 56).

67. Цей принцип підтверджується судовою практикою, згідно з якою єдиною датою, що має значення для оцінки заяви про визнання позначення недійсним, є дата подання заявки на позначення, про яке йдеться (рішення від 24 вересня 2009 року, Bateaux mouches проти OHIM, C-78/09 P, не опубліковане, EU:C:2009: 584, пункт 18, та від 23 квітня 2010 року, OHIM проти Frosch Touristik, C-332/09 P, не опубліковано, EU:C:2010: 225, пункт 41) та згідно з яким матеріали, що з'явилися після дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, можуть братися до уваги лише у тому випадку, якщо вони стосуються ситуації на цю дату (рішення від 3 червня 2009 року, FLUGBÖRSE, T-189/07, EU:T:2009:172, пункти 19 та 28).

68. Інакшими словами, у випадку визнання недійсності, питання, яке постає, полягає в тому, чи не повинно було позначення бути зареєстроване з самого початку з причин, які вже існували на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки, оскільки розгляд подальших доказів може слугувати лише для уточнення обставин, що існували на ту дату.

69. Саме у контексті цих міркувань необхідно визначити, чи правильно зробила Велика Рада Апеляційної Палати, вирішивши визнати оспорюване позначення недійсним на тій підставі, що воно є таким, що вводить в оману громадськість щодо географічного походження товарів, про які йде мова.

70. Як зазначено в пункті 36 вище, Велика Рада Апеляційної Палати правильно встановила, що належна аудиторія сприйматиме оспорюване позначення як таке, що вказує на те, що товари, марковані цим позначенням, мають ірландське походження.

71. Однак, як цілком слушно зауважує заявник, з метою застосування статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, Велика Рада Апеляційної Палати повинна була з'ясувати, чи існувала на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки будь-яка невідповідність між інформацією, яку передавало оспорюване позначення, та характеристиками товарів, зазначених у цій заявці (див. з цього приводу рішення від 27 жовтня 2016 року, Caffè Nero Group проти EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, не опубліковане

EU: T:2016:635, пункти 45-50, та від 13 травня 2020 року, *SolNova* проти *EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)*, T-86/19, EU:T:2020:199, пункти 70-87). Слід зазначити, що перелік товарів, на які поширюється оспорюване позначення, не містить жодних вказівок щодо їх географічного походження, а отже, воно може поширюватися на товари, що походять з Ірландії. Відповідно, на відміну від обставин, що розглядалися Судом у справах *CAFFÈ NERO* (T-29/16, не опубліковано, EU:T:2016:635) та *BIO-INSECT Shocker* (T-86/19, EU:T:2020:199), у даній справі на дату подання заявки не було виявлено невідповідності між цим позначенням та зазначеними товарами, внаслідок чого не можна було встановити, що це позначення було оманливим на цю дату.

72. Оскільки на дату подання заявки на реєстрацію не було невідповідності між оспорюваним позначенням та товарами, для яких воно призначене, Велика Рада Апеляційної Палати помилково критикувала заявника за те, що він не обмежив перелік зазначених товарів тільки товарами, що походять з Ірландії. Включення такого обмеження до цього переліку не було передбачено статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, яка спрямована на запобігання реєстрації торговельних марок оманливого характеру.

73. Крім того, оскільки оспорюване позначення не могло вважатися оманливим на дату подання заявки на реєстрацію у 2013 році, подальші докази, датовані 2014 та 2016 роками, взяті до уваги Великою Радою Апеляційної Палати, не могли підтвердити оманливий характер цього позначення. У контексті матеріалів справи не було встановлено, що ці подальші докази стосувалися ситуації на дату подання заявки на торговельну марку, а отже, судова практика, проілюстрована в рішенні від 3 червня 2009 року *FLUGBÖRSE* (T-189/07, EU:T:2009:172), яка могла б дозволити взяти такі докази до уваги, не застосовувалася в даній справі.

74. Крім того, Велика Рада Апеляційної Палати зазначила, що «було доведено - і [заявник] не заперечував цього - що позначення вже використовувалося до дати подання заявки». Однак не пояснюється, яким чином було «доведено» використання оспорюваного позначення до подання заявки, або як таке більш раннє використання демонструє його оманливий характер.

75. Що стосується рішення Відділу з питань анулювання EUIPO від 25 вересня 2002 року, а також судових рішень Іспанії та рішення Відомства з патентів і торговельних марок Іспанії, на які є посилання в оскаржуваному

передували даті подання заявки на реєстрацію оспорюваного позначення, слід зазначити, що практика національних органів влади не є обов'язковою для Суду (див, слід зазначити, що ні практика прийняття рішень EUIPO, ні рішення національних органів не є обов'язковими для Суду (див., зокрема, рішення від 9 березня 2012 року у справах Ella Valley Vineyards проти OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU: T:2012:118, п. 54 та наведену судову практику, та від 28 жовтня 2020 року, Electrolux Home Products проти EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE), T-583/19, не опубліковане, EU:T:2020:511, пункт 31 та наведену судову практику). Ці рішення не дозволяють ігнорувати аналітичний підхід, встановлений законодавством ЄС і необхідний для розгляду заяви про визнання недійсності, як-от у цій справі, оскільки цей підхід відрізняється від того, що застосовується до розгляду заяви про анулювання.

76. З вищезазначеного можна зробити висновок, що третя частина першого клопотання є необґрунтованою, але перша та друга частини цього клопотання, які були розглянуті разом, є обґрунтованими, оскільки Велика Рада Апеляційної Палати помилилася у застосуванні положень статті 52(1) (а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

77. Ця помилка впливає на правомірність першої засади оскаржуваного рішення. Тим не менш, це не може призвести до скасування оскаржуваного рішення, якщо тільки друга засада цього рішення також не була визнана неправомірною.

Друге клопотання про порушення статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009

78. Заявник стверджує, що Велика Рада Апеляційної Палати не довела, що заявник діяв недобросовісно, коли подавав заявку на реєстрацію оспорюваного позначення. Зазначено, що вже понад 40 років використовує схожі торговельні марки, що містять елемент «la irlandesa», які все ще є чинними, і що з того факту, що його ділові відносини з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, закінчилися в 2011 році, не можна зробити висновок про те, що він діяв недобросовісно. Велика Рада Апеляційної Палати помилково зосередилася на прикладах спорів або заявок на реєстрацію, в яких було відмовлено щодо схожих позначень, що містять елемент «la irlandesa», і неправильно розцінила певні характеристики оспорюваного позначення як докази недобросовісності заявника, зокрема, його зображувальні елементи, колір і те, що воно вказує на географічне походження.

79. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заперечують аргументи заявника.

80. Слід зазначити, що відповідно до статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009 торговельна марка визнається недійсною, якщо заявник діяв недобросовісно під час подання заявки на реєстрацію торговельної марки.

81. З цього положення також можна зробити висновок, що відповідним часом для визначення факту недобросовісності з боку заявника є час подання заявки на реєстрацію (рішення від 11 червня 2009 року, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, п. 35). Однак використання оспорюваного позначення може становити фактор, який слід брати до уваги при встановленні наміру, що лежить в основі заявки на реєстрацію, включаючи використання після дати подання цієї заявки (див., зокрема, рішення від 1 лютого 2012 року, Carrols проти OHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU: T:2012:39, пункт 76; від 8 травня 2014 року, Simca Europe проти OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014: 240, пункт 48; та від 23 травня 2019 року, Holzer у Cía проти EUIPO – Annco (ANN TAYLOR та AT ANN TAYLOR), T-3/18 та T-4/18, EU:T:2019:357, пункт 126).

82. Поняття недобросовісності, про яке йдеться у статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, не визначено, не розмежовано і навіть не описано жодним чином у законодавстві (див. рішення від 11 липня 2013 року, SA.PAR. проти OHIM – Salini Costruttori (GRUPPOSALINI), T-321/10, EU:T:2013: 372, пункт 19 та наведену судову практику, та від 8 березня 2017 року, Biernacka-Hoba проти EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, не опубліковане, EU:T:2017:149, пункт 41 та наведену судову практику). Згідно з судовою практикою, це поняття не може бути обмежене певною категорією окремих обставин. Мета цього положення, яка полягає у запобіганні реєстрації торговельних марок, що є зловживанням або суперечить чесній комерційній та діловій практиці, буде порушена, якщо недобросовісність може бути встановлена лише за вичерпного переліку обставин (див. рішення від 21 квітня 2021 року у справі Hasbro проти EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, п. 37, а також наведену судову практику).

83. Будь-яке твердження про недобросовісність має бути предметом загальної оцінки з урахуванням усіх фактичних обставин, що стосуються конкретної справи (рішення від 12 вересня 2019 року, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret проти EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, пункт 47).

84. Відповідно, існує усталена судова практика, згідно з якою в контексті загального аналізу, проведеного відповідно до статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, можуть братися до уваги походження оспорюваного позначення та його використання з моменту створення, комерційна логіка, що лежить в основі подання заявки на реєстрацію цього позначення як торговельної марки ЄС, а також хронологія подій, що передували цьому поданню (див. рішення від 21 квітня 2021 року, MONOPOLY, T-663/19, EU: T:2021:211, п. 38 та наведену судову практику).

85. Крім того, необхідно враховувати наміри заявника на момент подання ним заявки на реєстрацію, що є суб'єктивним фактором, який має визначатися з урахуванням об'єктивних обставин конкретної справи (рішення від 11 червня 2009 року, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU: C:2009:361, пункти 41 і 42, та від 8 березня 2017 року, Formata, T-23/16, не опубліковане, EU:T:2017:149, пункт 44). У цьому контексті необхідно проаналізувати намір заявника, який може бути встановлений на основі об'єктивних обставин і його конкретних дій, його ролі чи становища, усвідомлення ним використання попереднього позначення, договірних, переддоговірних або відносин після закінчення дії договору із заявником про визнання недійсності, існування взаємних обов'язків або зобов'язань, а також, загалом, з усіх об'єктивних ситуацій конфлікту інтересів, у яких діяв заявник (рішення від 11 липня 2013 року, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, пункт 28).

86. Якщо заявник, який оспорує реєстрацію, намагається посилатися на цю підставу, саме ця сторона повинна довести обставини, які обґрунтовують висновок про те, що власник торговельної марки ЄС діяв недобросовісно, коли подавав заявку на реєстрацію цієї марки (див. рішення від 26 лютого 2015 року, Pangyrus проти OHIM – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, не опубліковане, EU: T:2015:115, пункт 63 та наведену судову практику).

87. Існує презумпція добросовісності, поки не буде надано доказів протилежного (див. рішення від 8 березня 2017 року, Formata, T-23/16, не опубліковане, EU:T:2017:149, пункт 45 та наведену судову практику).

88. У цій справі Велика Рада Апеляційної Палати перелічує декілька факторів, які, на її думку, підтверджують висновок про те, що заявник діяв недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оскаржуваного позначення.

89. По-перше, Велика Рада Апеляційної Палати повторює свій висновок про те, що оспорюване позначення вводить в оману іспаномовного споживача, встановлюючи чіткий географічний зв'язок з Ірландією, тоді як товари, про які йдеться, не походять з цієї країни.

90. По-друге, Велика Рада Апеляційної Палати зазначає, що з огляду на оманливий характер позначення, які містять елемент «la irlandesa», подібний до позначення, що є предметом спору у цій справі, та охоплюють більш конкретні переліки товарів, були визнані недійсними або відхилені EUIPO та іспанськими судовими та адміністративними органами, а також те, що оскільки ці негативними для заявника рішення були винесені у 2000, 2001 та 2002 роках, тобто задовго до дати подання оспорюваного позначення у 2013 році, заявник точно знав про ці рішення на ту дату. Згідно з позицією Великої Ради Апеляційної Палати, така поінформованість підтверджується тим фактом, що заявник згодом домогся реєстрації схожих позначень в Іспанії, прямо включивши в опис товарів географічне обмеження, що стосується Ірландії, чого він не зробив щодо оспорюваного позначення.

91. По-третє, Велика Рада Апеляційної Палати зазначає, що протягом багатьох років заявник був ексклюзивним представником третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і купував у нього ірландське вершкове масло оптом, фасував його та продавав на Канарських островах. Він встановив, що іспанська торговельна марка La Irlandesa, подана на реєстрацію заявником у 1967 році, була призначена для стимулювання продажу вершкового масла ірландського походження в Іспанії, що ця марка виникла з договірних відносин між заявником та третьою особою, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і що ця марка пов'язана з ірландським походженням товарів, які заявник був уповноважений продавати в межах цих відносин. Згідно з рішенням Великої Ради Апеляційної Палати, після того, як дані ділові відносини припинилися у 2011 році, заявник продовжував продавати товари під позначеннями, що містили слова «la» та «la irlandesa», хоча вони вже не були ірландського походження. Заявник не продемонстрував жодної обґрунтованої комерційної логіки для пояснення подання оскаржуваного позначення на реєстрацію; він також не продемонстрував комерційної логіки його використання після припинення ділових відносин з третьою особою, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у 2011 році. Таким чином, заявник прагнув лише отримати неправомірну вигоду від ділових відносин, які були завершені, щоб продовжувати користуватися іміджем ірландських товарів.

92. По-четверте, Велика Рада Апеляційної Палати встановила, що, зважаючи на використання оспорюваного позначення, що є оманливим, та попередні рішення EUIPO та іспанських органів влади, а також попередні ділові відносини, які наразі припинені, з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заявник, подаючи заявку на оспорюване позначення, мав намір і надалі вводити громадськість в оману щодо географічного походження відповідних товарів та користуватися гарним іміджем товарів з Ірландії. Таким чином, заявник мав недобросовісний намір, навмисно подавши оспорюване позначення з метою створення асоціативного зв'язку з Ірландією.

93. У контексті всіх цих факторів Велика Рада Апеляційної Палати дійшла висновку, що заявник діяв недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оспорюваного позначення. Відповідно, вона визнала це позначення недійсним на цій підставі.

94. Попередньо слід зазначити, що з судової практики, наведеної у пункті 81 вище, можна зробити висновок, що для вирішення питання про те, чи діяв заявник недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оспорюваного позначення, Велика Рада Апеляційної Палати може на законних підставах покладатися на докази, отримані після дати подання заявки на оспорюване позначення, оскільки ці докази є такими, що стосуються ситуації, яка склалася на відповідну дату, а також використання оспорюваного позначення після цієї дати подання заявки.

95. У цій справі, в першу чергу, щодо використання оспорюваного позначення, що вводить в оману, між сторонами існує спільна позиція, що (i) протягом десятиліть заявник продавав масло ірландського походження під цим позначенням у рамках своїх договірних відносин з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору; (ii) після того, як ці відносини припинилися, він продовжував продавати харчові продукти під цим позначенням; та (iii) значна частина цих харчових продуктів, у тому числі молочні продукти та продукти зі свинини, не були ірландського походження. У будь-якому випадку, заявник не стверджував, що всі товари, які він продавав під оспорюваним позначенням, походять з Ірландії.

96. Іншими словами, заявник продавав товари під оспорюваним позначенням, незважаючи на те, що значна частина цих товарів не мала ірландського походження, а отже, не відповідала сприйняттю цих товарів належною громадськістю.

97. Хоча цей факт не має істотного значення для розгляду першого клопотання, виходячи з положень статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g), він не є несуттєвим для розгляду другого клопотання про недобросовісність з боку заявника.

98. Після того, як заявник поширив використання оспорюваного позначення на товари, крім масла ірландського походження, іспаномовні споживачі, які складають належну аудиторію, могли бути введені в оману щодо географічного походження цих товарів, оскільки протягом кількох десятиліть вони звикли до того, що оспорюване позначення наноситься на масло, яке походить з Ірландії. Така поведінка свідчить про недобросовісність, оскільки вказує на те, що, подаючи заявку на оспорюване позначення, заявник мав намір недобросовісно використати перевагу, зумовлену асоціацією з Ірландією, у відношенні товарів, які не мають такого географічного походження, зокрема, після припинення ділових відносин з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, який постачав йому ірландське вершкове масло.

99. У зв'язку з цим, будь-яка інформація, що з'являється на упаковці та етикетках товарів, що продаються заявником, сама по собі не здатна усунути ризик введення споживачів в оману. Оскільки інформація подається дуже дрібними символами або у вигляді кодів країн чи санітарних номерів, залишається невизначеним, чи однаково ця інформація сприймається належною аудиторією.

100. По-друге, що стосується справ, у яких позначення, що містять елемент «la irlandesa» і схожі на оспорюване позначення у цій справі, були визнані недійсними або відхилені EUIPO та іспанськими судовими та адміністративними органами у 2000, 2001 та 2002 роках, то вони дійсно не можуть зобов'язувати Суд, і що, у будь-якому випадку, вони не дають можливості визначити, чи є оспорюване позначення оманливим в контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, але вони підтверджують, що оспорюване позначення може сприйматися належною громадськістю як таке, що вказує на належність товарів, на які наноситься це позначення, до ірландського походження. Вони також вказують на те, що використання оспорюваного позначення для товарів не ірландського походження було неоднозначним з точки зору його потенційного оманливого характеру; факт, про який заявник обов'язково знав на дату подання заявки на реєстрацію цього позначення і який, таким чином, може підтверджувати наявність недобросовісності з боку заявника на ту дату.

101. В третю і останню чергу, Велика Рада Апеляційної Палати мала право спиратися на надані їй докази, які дозволяють, зокрема, встановити хронологію подій, що характеризують подання заявки на реєстрацію оспорюваного позначення, для того, щоб встановити, що заявник обрав комерційну стратегію асоціювання з позначеннями, що містять елемент «la irlandesa», які були пов'язані з колишніми діловими відносинами заявника з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, (див., з цього приводу, рішення від 8 травня 2014 року у справах Simsa, T-327/12, EU: T:2014:240, п. 63, та від 23 травня 2019 року, ANN TAYLOR і AT ANN TAYLOR, T-3/18 та T-4/18, EU:T:2019: 357, пункт 164), щоб продовжувати користуватися перевагами цих відносин, які були припинені, та позначеннями, які були пов'язані з ними (див. з цього приводу рішення від 14 травня 2019 року, Moreira проти EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, не опубліковане, EU:T:2019:329, пункти 49-51 і 55).

102. З наведених вище міркувань можна зробити висновок, що реєстрація оспорюваного позначення суперечить добросовісним підприємницьким та діловим звичаям. Таким чином, Велика Рада Апеляційної Палати дійшла правильного висновку, що заявник діяв недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оспорюваного позначення.

103. Жоден з аргументів, висунутих заявником, не може поставити цей висновок під сумнів.

104. Щодо аргументів заявника, що він використовував подібні позначення, що містять елемент «la irlandesa», зареєстровані на європейському або національному рівнях понад 40 років, які досі є дійсними, і що Велика Рада Апеляційної Палати не повинна була зосереджуватися лише на суперечках чи заявках на реєстрацію, що були відхилені, достатньо зазначити, знову ж таки, що під час перевірки законності Суд не зобов'язаний дотримуватися практики прийняття рішень EUIPO (див. з цього приводу рішення від 28 жовтня 2020 року, FRIGIDAIRE, T-583/19, не опубліковане, EU: T:2020:511, пункт 31, та наведену судову практику); він також не зобов'язаний дотримуватися практики рішення, прийнятого у державі-члені, яка визнала позначення таким, що підлягає реєстрації як національна торговельна марка (див. з цього приводу рішення від 17 листопада 2021 року, Jakober проти EUIPO (Shape of a cup), T-658/20, не опубліковане, EU:T:2021:795, пункт 41). Отже, ці аргументи мають бути відхилені.

105. Що стосується аргументу заявника про те, що з того факту, що його ділові відносини з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, припинилися у 2011 році, не можна зробити висновок, що він діяв недобросовісно, цей аргумент має бути відхилений на тій підставі, що позначення, які містять елемент «la irlandesa», як і оспорюване позначення, були пов'язані з цими діловими відносинами, і що припинення таких відносин було важливим фактором для оцінки намірів заявника під час подання оспорюваного позначення на реєстрацію (див. з цього приводу рішення від 30 квітня 2019 року у справі Kuota International проти EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, не опубліковане, EU: T:2019:265, пункт 45). Заявник продовжував використовувати оспорюване позначення після припинення цих відносин для товарів, що не мають ірландського походження, тоді як ірландське походження товарів було фундаментальним аспектом цих відносин і початкового використання цього позначення.

106. Нарешті, що стосується твердження про те, що Велика Рада Апеляційної Палати розцінила певні характеристики оспорюваного позначення як доказ недобросовісності, зокрема, його зображувальні елементи, колір і той факт, що воно нагадує про географічне походження, то, по-перше, слід нагадати, що, як було зазначено у пунктах 24-36 вище, Велика Рада Апеляційної Палати правильно встановила, що іспаномовні споживачі, побачивши оспорюване позначення, нанесене на відповідні товари, були змушені повірити, що ці товари походять з Ірландії, беручи до уваги фактичні характеристики цього позначення. По-друге, відповідно до судової практики, згаданої в пункті 83 вище, Велика Рада Апеляційної Палати повинна була взяти до уваги всі відповідні фактичні обставини в контексті загальної оцінки справи, що перебуває на її розгляді, і тому могла обґрунтовано врахувати, серед усіх цих обставин, сприйняття належною громадськістю оспорюваного позначення щодо товарів, про які йдеться.

107. У контексті вищезазначеного, друге клопотання має бути відхилене.

108. Беручи до уваги всі вищезазначені обставини, слід зробити висновок, що той факт, що перше клопотання є обґрунтованим, не впливає на законність оскаржуваного рішення, оскільки друге клопотання, спрямоване проти другої засади цього рішення, зі свого боку, не є обґрунтованим, а друга засада є такою, що обґрунтовує власне резолютивну частину цього рішення (див. рішення від 29 січня 2020 року у справах ENCANTO, T-239/19, не опубліковані, EU: T:2020:12, п. 49 та наведену судову практику, та від

20 січня 2021 року, MANUFACTURE PRIM 1949, T-656/18, не опубліковане, EU:T:2021:17, п. 19 та наведену судову практику).

109. Тому позов має бути відхилений.

ВИТРАТИ

110. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду Загальної Юрисдикції, сторона, яка прогала справу, підлягає зобов'язанню відшкодувати судові витрати, якщо вони були заявлені в позовних вимогах сторони, яка виграла справу.

111. Оскільки заявник програв справу, його необхідно зобов'язати сплатити витрати відповідно до бажаних форм порядку, про які просили EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

На цих підставах

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ШОСТА ПАЛАТА, РОЗШИРЕНИЙ СКЛАД)

постановляє:

1. Відхилити позов.
2. Зобов'язати Hijos de Moisés Rodríguez González, SA сплатити витрати.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

Norkus

Винесено у відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 29 червня 2022 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Проект має на меті поширення інформації про практику Суду ЄС з питань інтелектуальної власності серед зацікавлених фахівців.

Текст перекладу та резюме рішень Суду ЄС з питань інтелектуальної власності розроблено та представлено з інформаційною метою.

Представлені тексти рішень НЕ є офіційним перекладом.

*Переклад та резюме рішень Суду ЄС створені з використанням відкритої інформації, що міститься у інформаційній системі Суду ЄС.
(<https://curia.europa.eu>).*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ:

Серія: *Рішення Суду ЄС з питань інтелектуальної власності: неофіційний переклад.*

Про що: *про позиції Суду ЄС у сфері інтелектуальної власності.*

Для кого: *для фахівців з питань інтелектуальної власності.*

Мета: *інформування спільноти про практику Суду ЄС з актуальних питань інтелектуальної власності.*

Координатор: *Дмитро Кондик, провідний експерт відділу міжнародних реєстрацій торговельних марок Управління експертизи заявок на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення Департаменту експертизи заявок на об'єкти промислової власності УКРНОІВІ.*

Виконавці: *команда Департаменту «Академія інтелектуальної власності» УКРНОІВІ – Юлія Кравченко (переклад), Ольга Андрієнко, Третьякова Ганна та Поліна Шистя (оформлення).*

© УКРНОІВІ, 2025

Більше резюме Рішень Суду ЄС шукай тут



<https://www.facebook.com/IP.Academy.of.Ukraine>