



IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій

> > > > > > > > > >

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ C-259/04

ВІД 30 БЕРЕЗНЯ 2006

(ELIZABETH FLORENCE EMANUEL)

^
^
^
^
^

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]

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.

Представлена інформація НЕ є офіційною і НЕ рекомендована для використання у експертних дослідженнях.

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.*

Виконавці: *Юлія Кравченко (переклад), Ольга Андрієнко (оформлення).*

Більше резюме Рішень Суду ЄС шукай тут



<https://www.facebook.com/IP.Academy.of.Ukraine>

© УКРНОІВІ, 2024