

> > > > > > > > > >

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 (OJ 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 (OJ 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 використовувалося 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]

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

Більше резюме Рішень Суду ЄС шукай тут



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

© УКРНОІВІ, 2024