

> > > > > > > > > >

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 (ОJ 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)(c) 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)(c) 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)(c) 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)(c) 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 буквальный 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 еспreso» 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)(с) 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)(с) 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)(с), немає необхідності виносити рішення щодо другої позовної вимоги. Зрештою, слід зазначити, що описові позначення, про які йдеться у статті 7(1)(с) 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, замінники 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 оспорював 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 унеможливорює 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 програла 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]

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