

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

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

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

^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

18 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ (*)

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

У СПРАВІ T-659/14,

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

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

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

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

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

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ЧЕТВЕРТА ПАЛАТА),

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

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

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

РІШЕННЯ СУДУ

Передумови виникнення спору

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗОВНІ ВИМОГИ

16. Заявник стверджує, що Суд повинен:

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

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

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

ЗАКОНОДАВСТВО

Короткий зміст клопотань про анулювання

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обсяг захисту, наданий безпосередньо Регламентом № 491/2009

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

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

39. Ця стаття передбачає, зокрема, наступне:

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

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

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

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

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

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

...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРОТКИЙ ВИКЛАД АРГУМЕНТІВ СТОРІН

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

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

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

НАЛЕЖНА ГРОМАДСЬКІСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80. Тому остання скарга не може бути задоволена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОРОТКИЙ ВИКЛАД АРГУМЕНТІВ СТОРІН

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

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

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

ПРИЙНЯТНІСТЬ НАЯВНОГО КЛОПОТАННЯ

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

92. Клопотання про неприйнятність не може бути задоволено.

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

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

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

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

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

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

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

СУТЬ КЛОПОТАННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОПЕРЕДНІЙ ВИСНОВОК

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

ПОЗОВ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН

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

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

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

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

ВИТРАТИ

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

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

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

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

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

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

Prek Labucka Kreuschitz

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

[Підписи]

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