

> > > > > > > > > >

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

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

^
^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА) 22 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ (*)

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

У СПРАВІ T-844/16

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

ПРОТИ

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

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

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

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

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

постановляє **Відхилити позов**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

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

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

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

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

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

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

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

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

6. Заявник стверджує, що Суд повинен:

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

7. На думку EUIPO, Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО

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

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

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

10. EUIPO заперечує це твердження.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. EUIPO заперечує ці твердження.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. EUIPO заперечує це твердження.

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

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

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

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

38. EUIPO заперечує ці твердження.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Четверте клопотання: ігнорування попередньої практики прийняття рішень EUIPO

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

49. EUIPO заперечує ці твердження.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВИТРАТИ

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

На цих підставах

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

постановляє:

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

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

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

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