



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-86_19

ВІД 13 ТРАВНЯ 2020

SOLNOVA AG

ПРОТИ

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL

PROPERTY OFFICE (EUIPO)



РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА) 13 ТРАВНЯ 2020

(торговельна марка ЄС – Провадження у справах про недійсність – словесна марка ЄС BIO-INSECT Shocker – абсолютна підстава для відмови – позначення може ввести в оману громадськість – стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) № 207/2009)

У СПРАВІ T-86/19,

**SOLNOVA AG, РОЗТАШОВАНА В М. ЦОЛЛІКОР (ШВЕЙЦАРІЯ), В ОСОБІ
P. LEE, АДВОКАТА,**

ПРОТИ

**ВІДОМСТВО З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄС (EUIPO), В ОСОБІ В ОСОБІ
A. SÖDER, ЯКИЙ ДІЄ В ЯКОСТІ АГЕНТА,**

інша сторона провадження в Апеляційній палаті EUIPO, третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у Суді загальної юрисдикції, а саме **Canina Pharma GmbH**, розташована в м. Гамм (Німеччина), представлена адвокатом O. Bischof,

ПОЗОВ проти рішення Другої Апеляційної палати EUIPO від 11 грудня 2018 року (справа R 276/2018-2), що стосується провадження про недійсність між компаніями SolNova та Canina Pharma,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

у складі: М. J. Costeira, Голови, В. Berke (доповідач) та Т. Perišin, судді,
Секретар: Е. Coulon

беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду 15 лютого 2019 року, беручи до уваги відповідь EUIPO подану до Секретаріату Суду 30 квітня 2019, беручи до уваги відповідь третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подану до Секретаріату Суду 24 квітня 2019 року, беручи до уваги той факт, що протягом трьох тижнів після вручення повідомлення про закриття 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 **Рішення**

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 26 листопада 2015 року третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, в особі компанії «Canina Pharma GmbH» подала заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (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 (заміненого Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (ОJ 2017 L 154, с. 1)).
2. На реєстрацію в якості торговельної марки подано словесне позначення BIO-INSECT Shocker.
3. Товари і послуги, щодо яких подається базова заявка на реєстрацію, належать до класів 1, 5 і 31 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають наступному опису кожного з цих класів:
 - Клас 1: «Препарати біоцидні для використання у виробництві; хімічні препарати для використання у виробництві біоцидів; добавки хімічні до інсектицидів»;
 - Клас 5: «Дезінфікуючі засоби; препарати, що знищують паразитів; паразитоциди; бактеріологічні препарати для медичного та ветеринарного застосування; харчові добавок; лікарські спреї; антибактеріальні спреї; інсектициди; засоби, що приваблюють комах; спреї проти комах; репеленти; препарати для знищення комах; регулятори росту комах; матеріали, просочені репелентами; порошки для знищення бліх; спреї від бліх; нашийники від бліх; препарати для знищення бліх; нашийники від бліх для тварин; порошки для знищення бліх на тваринах; біоциди; засоби, що відлякують комах; препарати для ветеринарії; ветеринарні вакцини; кормові добавки для ветеринарного застосування; санітарні препарати для ветеринарного застосування»;
 - Клас 31: «Живі тварини; свіжі фрукти та овочі; солод; напої для тварин; корми».
4. Базова заявка на торговельну марку була опублікована в Бюлетені торговельних марок Співтовариства № 2015/229 від 2 грудня 2015 року, а оспорюване позначення було зареєстровано 10 березня 2016 року під номером 014837553.

5. 12 травня 2016 року, компанія SolNova AG, подала зауваження третьої особи проти реєстрації оскаржуваного позначення, стверджуючи, що відповідно до статті 7(1)(b), (c) і (f) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(b), (c) і (f) Регламенту 2017/1001) реєстрація цього позначення є неможливою. Оскільки ці зауваження були подані після того, як оскаржуване позначення вже було зареєстровано, вони не були прийняті до уваги EUIPO.

6. 25 липня 2016 року позивач подав клопотання про визнання недійсним оспорюваного позначення відповідно до статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(a) Регламенту 2017/1001) та статті 7(1)(b), (c), (f) і (g) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(b), (c), (f) і (g) Регламенту 2017/1001) щодо усіх товарів, для яких це позначення є заявленим.

7. 20 грудня 2017 року Відділ з питань анулювання відхилив клопотання про визнання позначення недійсним, встановивши, по-перше, що оспорюване позначення не є описовим для зареєстрованих товарів у контексті статті 7(1)(c) Регламенту 2017/1001 і, зокрема, що використання терміну «shocker» є нетиповим щодо цих товарів.

8. Відділ з питань анулювання також встановив, що оспорюване позначення має достатню розрізняльну здатність відповідно до статті 7(1)(b) Регламенту 2017/1001.

9. Нарешті, Відділ з питань анулювання вирішив, що оспорюване позначення не суперечить громадському порядку відповідно до статті 7(1)(f) Регламенту 2017/1001 і що воно не є оманливим згідно зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту.

10. 7 лютого 2018 року позивач подав до EUIPO повідомлення про апеляцію відповідно до статей 66-71 Регламенту 2017/1001 на рішення Відділу з питань анулювання.

11. Рішенням від 11 грудня 2018 року («оскаржуване рішення») Друга апеляційна палата EUIPO відхилила апеляцію.

12. По-перше, Апеляційна палата відхилила клопотання відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту 2017/1001, стверджуючи, що оспорюване позначення є описовим для товарів, на які воно поширюється. По-перше, вона вважала, що належна громадськість частково складається з широкої аудиторії та фахівців, а частково – виключно з фахівців. Також було встановлено, що рівень уваги споживачів коливається від середнього до високого залежно від типу товару і що, оскільки

оспорюване позначення складається з англійських слів, належною аудиторією, на яку слід зважати, є англомошна аудиторія.

13. По-друге, колегія Апеляційної палати зазначила, що деякі товари, на які поширюється оскаржуване позначення, відносяться до інсектицидів або інсектицидних засобів («товари, пов'язані з інсектицидами»), тоді як інші не відносяться, і що позивач не надав заперечень та аргументів, які б підтверджували, що оскаржуване позначення є описовим для останніх.

14. По-третє, колегія Апеляційної палати вирішила, що англійське словосполучення «bio insect shocker» не є прямим описом характеристик товарів, пов'язаних з інсектицидами, що цей термін є лише алюзивним і таким, що викликає асоціації, і що для того, щоб дійти до розуміння значення оспорюваного позначення, яке передбачає позивач, а саме: екологічно чистий продукт, який впливає на комах, викликаючи у них стан шоку, належні споживачі повинні докласти певних інтелектуальних зусиль в декілька етапів. У цьому контексті Апеляційна палата зазначила, що англійське слово «shocker» означає «той, що шокує», і що це значення відрізняється від «вбивати» або «відштовхувати».

15. По-четверте, Апеляційна палата вважає, що позивач не зміг обґрунтувати широке використання терміну «шокер для комах» у комерційній діяльності. У зв'язку з цим Апеляційна палата встановила, що деякі докази, надані позивачем, не стосуються справи, оскільки вони стосуються або використання після подання заявки на торговельну марку, або використання суб'єктами господарювання, які використовували оспорюване позначення за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, а решта доказів не є достатніми для встановлення звичайного користування.

16. По-друге, Апеляційна палата відхилила клопотання на підставі статті 7(1)(b) Регламенту 2017/1001 про те, що оспорюване позначення позбавлене розрізняльної здатності, на тій підставі, що це клопотання ґрунтувалося виключно на нібито описовому характері позначення.

17. По-третє, Апеляційна палата відхилила клопотання відповідно до статті 7(1)(f) Регламенту 2017/1001 про те, що оспорюване позначення суперечить громадському порядку, на тій підставі, що позивач не довів, що використання цього позначення обов'язково являло собою на момент подання заявки на торговельну марку порушення Регламенту (ЄС) № 528/2012 Європейського Парламенту та Ради від 22 травня

2012 року про доступність на ринку та використання біоцидних продуктів (OJ 2012 L 167, с. 1).

18. По-четверте, Апеляційна палата відхилила клопотання на підставі статті 7(1)(g) Регламенту 2017/1001 про те, що оспорюване позначення є таким, що вводить в оману громадськість, на тій підставі, що позивач не довів, що позначення може бути визнане оманливим, як це було зроблено на підставі ймовірного порушення Регламенту № 528/2012, і що можливе використання оспорюваного позначення без введення в оману.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

19. Заявою, поданою до Секретаріату Суду 15 лютого 2019 року, позивач подав цей позов.

20. Позивач стверджує, що Суд повинен

- анулювати оскаржуване рішення
- зобов'язати третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, сплатити витрати, в тому числі ті, що були понесені позивачем в Апеляційній палаті.

21. EUIPO стверджує, що Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати позивача сплатити витрати.

22. Третя сторона стверджує, що Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати позивача сплатити витрати.

ЗАКОНОДАВСТВО ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

23. Передусім слід мати на увазі, що згідно з усталеною судовою практикою, при розгляді питання про те, чи абсолютні підстави, зазначені в статті 7(1) Регламенту № 207/2009, перешкоджають реєстрації позначення або повинні призводити до визнання раніше зареєстрованого позначення недійсним, судові органи EUIPO повинні враховувати дату подання заявки на реєстрацію позначення, як фактичну (див. рішення від 21 листопада 2013 року, Heede проти OHIM (Matrix-Energetics), T-313/11, не опубліковані, EU: T:2013:603, параграф

47 та наведена судова практика, та від 8 травня 2019 року, VI. TO. v EUIPO – Bottega (Форма золотої пляшки), T-324/18, не опублікована, EU:T:2019:297, параграф 17 та цитована судова практика).

24. Відповідно до статті 212 Регламенту 2017/1001, цей Регламент застосовується з 1 жовтня 2017 року, а його положення, призначення та структура не вказують на необхідність застосування статті 7 до ситуацій, що виникли до набрання ним чинності.

25. У цій справі, оскільки базова заявка на реєстрацію оспорюваного позначення була подана 26 листопада 2015 року, застосовується стаття 7 Регламенту № 207/2009.

26. Однак з пункту 12 оскаржуваного рішення можна зробити висновок, що Апеляційна палата посилалася на Регламент 2017/1001, як і позивач, який цитував цей регламент у своєму клопотанні.

27. Проте, оскільки стаття 7(1)(b), (c), (f) і (g) Регламенту № 207/2009 не була змінена Регламентом 2017/1001, той факт, що Апеляційна рада та позивач посилалися на статтю 7 Регламенту 2017/1001, не має значення в цій справі. Відповідно, оскаржуване рішення та клопотання слід розглядати як такі, що стосуються Регламенту № 207/2009.

ЗМІСТ

28. Для обґрунтування свого позову позивач подає три позовні вимоги в суді, стверджуючи про (I) порушення статті 7(1)(b) та (c) Регламенту № 207/2009; (II) порушення статті 7(1)(f) цього Регламенту; та (III) порушення статті 7(1)(g) цього Регламенту.

29. Суд вважає за необхідне розглянути першу позовну вимогу, а потім третю позовну вимогу.

Перша позовна вимога щодо порушення статті 7(1)(b) та (c) Регламенту № 207/2009

30. У своїй першій позовній вимозі позивач оскаржує висновок Апеляційної палати про те, що оспорюване позначення не має розрізняльної здатності та є описовим відповідно до статті 7(1)(b) та (c) Регламенту № 207/2009 для товарів, пов'язаних з інсектицидами.

31. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заперечують аргументи позивача.

32. Відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009 не підлягають реєстрації торговельні марки, які складаються виключно із позначень, що можуть слугувати в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва товару чи надання послуги, або інших характеристик товару чи послуги. Згідно зі статтею 7(2) цього Регламенту, пункт 1 застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині Європейського Союзу.

33. Таким чином, стаття 7(1)(c) Регламенту № 207/2009 виключає можливість використання позначень, про які йдеться в ній, лише одним суб'єктом господарювання через те, що вони були зареєстровані як торговельні марки. Таким чином, це положення спрямоване на забезпечення суспільного інтересу, а саме на те, щоб позначення могли вільно використовуватися всіма (рішення від 23 жовтня 2003 року, OHIM v Wrigley, C-191/01 P, EU: C:2003:579, п. 31, та від 27 лютого 2015 року, Universal Utility International проти OHIM (Greenworld), T-106/14, не опубліковане, EU:T:2015:123, п. 14).

34. Більше того, описовий характер позначення може бути оцінений лише, по-перше, з огляду на те, як його сприймає належна громадськість, і, по-друге, з огляду на відповідні товари чи послуги (див. рішення від 14 липня 2017 року, Klassisk investment v EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T-194/16, не опубліковане, EU:T:2017:498, п. 22, а також процитовану судову практику).

35. Отже, для того, щоб позначення підлягало забороні, викладеній у статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009, між позначенням і відповідними товарами та послугами повинен існувати достатньо прямий і конкретний зв'язок, який би дозволив зацікавленій аудиторії відразу, без подальших роздумів, сприйняти опис відповідних товарів та послуг або одну з їхніх характеристик (див. рішення від 14 липня 2017 року у справі CLASSIC FINE FOODS, T-194/16, не опубліковано, EU: T:2017:498, п. 20 та наведену судову практику).

36. У зв'язку з цим, перш за все, колегія Апеляційної палати встановила, що належна громадськість частково складається з широкої аудиторії та фахівців, а частково – виключно з фахівців, що рівень уваги був від середнього до високого, залежно від товару, і що оцінка ґрунтуватиметься на англомовній аудиторії, оскільки оспорюване позначення складається з англомовних слів.

37. Позивач не оскаржує висновки Апеляційної палати з цього приводу.

38. По-друге, Апеляційна палата зазначила, що, згідно з Оксфордським словником англійської мови, англійське слово «shocker» означає, по суті, те, що шокує, особливо через те, що є неприйнятним або сенсаційним, і що пов'язане з ним англійське дієслово «to shock» означає «викликати (когось) здивування і засмучення» або «вражати когось фізичним ударом або електричним струмом».

39. Встановивши, по суті, що товари, пов'язані з інсектицидами, щодо яких зареєстровано оскаржуване позначення, призначені для знищення або відлякування комах, а не для ураження їх електричним струмом або введення в стан шоку, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що для встановлення зв'язку між словами «bio insect shocker» та значенням, яке презюмує позивач, необхідно здійснити певні розумові зусилля, а отже, позначення не є описовим, а є зображувальним або метафоричним позначенням.

40. Крім того, Апеляційна палата визнала, що позивач не зміг довести широке використання терміну «шокер для комах» у комерційній діяльності. У зв'язку з цим Апеляційна палата дійшла висновку, що частина доказів, наданих позивачем, не має відношення до справи, оскільки вони стосуються використання або після подання заявки на торговельну марку, або суб'єктами господарювання, які використовують оспорувану торговельну марку за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і що два докази, які залишилися, не є достатніми для доведення звичайного використання.

41. По-перше, позивач стверджує, що термін «shocker» описує очевидний, можливий або передбачуваний спосіб дії засобу для відлякування комах і що легко уявити, що хімічні засоби для відлякування комах вводять їх у стан шоку або відлякують, тому споживач без зайвих роздумів встановить прямий і конкретний зв'язок між оспоруваним позначенням і товарами, на які поширюється заявлене позначення.

42. Позивач не заперечує значення слова «shocker», встановленого Апеляційною палатою, згідно з яким воно стосується поняття чогось, що шокує, але додає, що це слово також буде легко зрозуміти як таке, що відноситься до поняття засобу для захисту від комах.

43. Однак у зв'язку з цим слід зазначити, що, згідно з визначенням Оксфордського словника англійської мови, ніщо не вказує на те, що належна громадськість встановить зв'язок між терміном «shocker» і засобом проти комах.

44. Оскільки значення слова стосується поняття того, що шокує, а не того, що вбиває чи відштовхує, для того, щоб належна аудиторія сприйняла оспорюване позначення як опис відповідного товару або однієї з його характеристик, необхідно докласти ряд розумових зусиль.

45. Отже, між ними не існує достатньо прямого і конкретного зв'язку в контексті судової практики, наведеної в параграфі 35 вище, щоб дозволити зацікавленій аудиторії відразу, без подальших роздумів, сприйняти опис товарів, про які йдеться, або одну з їхніх характеристик.

46. По-друге, позивач стверджує, що терміни «shocker» та «insect shocker» використовувалися до дати подання заявки на реєстрацію оскаржуваного позначення для позначення різних товарів видового класу засобів для боротьби з комахами. Тому належний споживач не буде асоціювати цей термін з конкретним походженням різних товарів, а лише із загальним терміном, що позначає засоби для боротьби з комахами.

47. Крім того, засоби від комах, виготовлені різними виробниками, продаються під назвою Bio Insect Shocker, і колегія Апеляційної палати помилково вважала, що два з поданих доказів стосувалися суб'єктів господарювання, які використовували оспорюване позначення за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

48. На підтримку свого твердження про те, що використання слова «shocker» є загальноновживаним для засобів боротьби з комахами, позивач спочатку наводить три докази в додатках до заяви L 5, L 6 та L 7.

49. Як зазначає EUIPO, ці документи були вперше представлені в Суді.

50. Метою позовів до Суду є перегляд законності рішень Апеляційних палат EUIPO в контексті статті 72 Регламенту 2017/1001, тому перегляд фактів у контексті документів, вперше представлених Суду, не входить до повноважень Суду. Таким чином, вищезазначені документи мають бути виключені, і немає необхідності оцінювати їхню доказову силу (див. рішення від 24 листопада 2005 року, Sadas v OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, п. 19 та наведену судову практику).

51. По-друге, позивач надав Відділу з питань анулювання копію веб-сайту «amazon.co.uk» від 11 березня 2017 року, на якому зображена герань, що відлякує комах, під назвою «Mosquito-Shocker». Цей документ свідчить про те, що продукт був доступний на сайті з 31 березня 2014 року.

52. Крім того, позивач надав Відділу з питань анулювання копію реклами від 11 березня 2017 року продукту (спрею від комах) під назвою «Dr. Obermann's Insect shocker spray for dogs and cats».

53. Позивач також надав Відділу з питань анулювання роздруківку з веб-сайту «sk-snakes.de» від 11 березня 2017 року, на якій зображено «Bio Insect Shocker 150 ml – Milbenspray», вироблений компанією Dragon.

54. Крім того, позивач надав Відділу з питань анулювання роздруківку з веб-сайту «www.aponeo.de» від 11 березня 2017 року, на якій зображено «Bio Insect Shocker flüssig», вироблений компанією-виробником organicVet GmbH, розташованою за адресою Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.

55. Нарешті, позивач надав Відділу з питань анулювання роздруківку з веб-сайту «www.canina.de» від 14 березня 2017 року щодо «Petvital Bio-Insect-Shocker», біологічного аерозолю для боротьби зі шкідниками, який відлякує бліх, вошей, волосоїдів, кліщів та кліщів.

56. По-третє, перед Апеляційною палатою позивач надав недатований скріншот з веб-сайту «Dr. Obermann's», скріншот з веб-сайту «Dr. Obermann's», на якому згадується «Dr. Obermann's Insect shocker spray for dogs and cats», недатований скріншот з веб-сайту «Amazon», на якому продаються товари бренду «Dr. Obermann's», та недатований скріншот пошуку в Google за ключовим словом «Fahrrad [велосипед]».

57. Колегія Апеляційної палати встановила, що подані докази були недостатніми на тій підставі, що, за винятком скріншоту веб-сайту «amazon.co.uk» у Додатку L 2 до справи EUIPO, подані докази були або датовані після подання заявки на реєстрацію, або не датовані; що два з чотирьох прикладів були надані суб'єктами господарювання, які використовували позначення «Bio Insect Shocker» за згодою третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору; і що третій приклад був наданий суб'єктом господарювання, проти якого третя стороа, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, звернулася з позовом про порушення прав на оспорувану торговельну марку.

58. У зв'язку з цим слід нагадати, що згідно з судовою практикою, при розгляді питання про те, чи абсолютні підстави, зазначені в статті 7(1) Регламенту № 207/2009, перешкоджають реєстрації позначення або повинні призводити до визнання раніше зареєстрованого позначення недійсним, судові органи EUIPO повинні враховувати дату подання

заявки на реєстрацію позначення, як істотну дату, судові органи EUIPO повинні приймати дату подання заявки на реєстрацію як фактичну дату (див. рішення від 21 листопада 2013 року, Matrix-Energetics, T-313/11, не опубліковані, EU: T:2013:603, пункт 47 та наведену судову практику, та від 8 травня 2019 року, Форма золотої пляшки, T-324/18, не опубліковане, EU:T:2019:297, пункт 17 та наведену судову практику).

59. Це зобов'язання, однак, не перешкоджає судовим органам EUIPO брати до уваги, де це доречно, матеріали після подання заявки на реєстрацію, за умови, що такі матеріали дозволяють зробити висновки щодо ситуації, яка існувала на цю дату (див. рішення від 6 березня 2014 року, Pi-Design та інші проти Yoshida Metal Industry, C-337/12 P – C-340/12 P, не опубліковане, EU: C:2014:129, п. 60 та наведена судова практика).

60. Отже, докази описового характеру оспорюваного позначення повинні стосуватися дати подання заявки на реєстрацію, а саме 26 листопада 2015 року, або давати можливість зробити висновки щодо ситуації, яка склалася на момент подання заявки.

61. Лише Додаток L 2, наданий Відділу з питань анулювання, в якому йдеться про використання елемента «shocker» у засобі для відлякування комах з 2014 року, дозволяє зробити висновки щодо ситуації, яка існувала на дату подання заявки на реєстрацію.

62. Отже, слід визнати, що колегія Апеляційної палати мала право, не припускаючись помилки в оцінці, вважати, що надані докази не є достатніми для встановлення загального використання терміна «shocker» для позначення засобів для боротьби з комахами.

63. З наведеного вище випливає, що колегія Апеляційної палати не допустила помилки в оцінці, встановивши, що оспорюване позначення було зареєстровано відповідно до статті 7(1)(c) Регламенту № 207/2009.

64. По-третє, у своєму першому запереченні позивач стверджує, що оспорюване позначення позбавлене розрізняльної здатності на тій підставі, що належній громадськості не потрібно буде докладати ряд розумових зусиль, щоб передбачити задуманий спосіб дії.

65. Оскільки твердження позивача щодо нібито відсутності розрізняльної здатності оспорюваного позначення згідно зі статтею 7(1)(b) Регламенту № 207/2009 ґрунтуються виключно на його нібито описовому характері, і оскільки оспорюване позначення не є описовим для відповідних товарів, це твердження не може бути обґрунтованим.

66. Отже, перша позовна вимога є необґрунтованою і має бути відхиленою.

Третя позовна вимога щодо порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009

67. У своїй третій позовній вимозі позивач стверджує, що оспорюване позначення є таким, що вводить в оману громадськість у контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, оскільки воно буде сприйматися належною громадськістю як таке, що стосується органічних товарів або товарів, пов'язаних з дбайливим ставленням до довкілля.

68. На початку слід зазначити, що у своїй третій позовній вимозі позивач оспорує лише оцінку оманливості позначення щодо товарів, які Апеляційна палата визначила як біоциди у пунктах 48 та 49 оскаржуваного рішення.

69. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, стверджують, по суті, що немає достатнього ризику введення в оману, оскільки належна громадськість не буде асоціювати слово «біо» з товарами, нешкідливими для навколишнього середовища або здоров'я, а також тому, що використання позначення, яке не вводить в оману, є можливим.

70. Згідно зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у реєстрації має бути відмовлено торговельним маркам, які мають такий характер, що можуть ввести в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг.

71. Відповідно до усталеної судової практики, обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману (див. рішення від 29 листопада 2018 року, *Khadi and Village Industries Commission v EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)*, T-683/17, не опубліковане, EU: T:2018:860, параграф 44 та наведена судова практика).

72. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що основна функція торговельної марки полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження маркованих товарів чи послуг, надаючи йому можливість без будь-якої можливості сплутування розрізнити ці товари чи послуги від інших, які мають інше походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою важливу функцію в системі добросовісної конкуренції, яку Договір прагне створити і підтримувати, вона повинна надавати гарантію

того, що всі товари або послуги, позначені нею, були виготовлені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість. Торговельна марка більше не виконує роль своєрідної гарантії, якщо інформація, яку вона містить, вводить в оману громадськість (див. рішення від 29 листопада 2018 року, Khadi Ayurveda, T-683/17, не опубліковане, EU:T:2018:860, п. 45 та наведену судову практику).

73. У пункті 58 оскаржуваного рішення Апеляційна палата встановила, що стосовно товарів, які вона визначила як біоциди, оскільки позивач не довів, що оскаржуване позначення порушує статтю 69(2) та статтю 72(3) Регламенту № 528/2012, не може бути порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

74. Крім того, було зазначено, що не було порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, оскільки було можливе не оманливе використання позначення.

75. Стаття 3(1)(a) Регламенту № 528/2012 визначає біоцидний продукт як будь-яку речовину або суміш, у тому вигляді, в якому вона поставляється споживачеві, що складається, містить або утворює одну або більше активних речовин, з метою знищення, стримування, знешкодження, запобігання дії або іншого впливу на будь-який шкідливий організм будь-якими засобами, крім простої фізичної або механічної дії.

76. Стаття 69(2) Регламенту № 528/2012 передбачає:

- «...Уповноважені особи повинні гарантувати, що етикетки не вводять в оману щодо ризиків, пов'язаних з продуктом для здоров'я людини, тварин або навколишнього середовища, або щодо його ефективності, і в будь-якому випадку не згадують позначення «біоцидний продукт з низьким рівнем ризику», «нетоксичний», «нешкідливий», «натуральний», «екологічно чистий», « безпечний для навколишнього середовища», «безпечний для тварин» або подібні позначення...».

77. Крім того, у статті 72(3) Регламенту № 528/2012 зазначено:

- «Реклама біоцидних продуктів не повинна посилається на продукт у спосіб, який вводить в оману щодо ризиків, пов'язаних з продуктом для здоров'я людини, тварин або навколишнього середовища, або щодо його ефективності. У будь-якому випадку, реклама біоцидного продукту не повинна містити згадок про «біоцидний продукт з низьким рівнем ризику», «нетоксичний», «нешкідливий», «натуральний»,

«екологічно чистий», «безпечний для тварин» або будь-яких подібних формулювань».

78. Перш за все, з цих положень слідує, що наявність на біоцидному продукті, подібному до того, для якого зареєстровано оспорюване позначення, позначень, які справляють враження, що цей продукт є натуральним, не завдає шкоди здоров'ю або є екологічно чистим, має ознаки введення в оману споживача.

79. Отже, наявність такої вказівки на біоцидному продукті є достатнім для встановлення достатньо серйозного ризику введення в оману споживача в контексті судової практики, згаданої в параграфі 71 вище.

80. З цього приводу Суд раніше вже постановив, що використання словесного елемента «біо» як префікса або суфікса набуло дуже виразного відтінку, який може сприйматися по-різному залежно від продукту, що пропонується для продажу, але який, загалом відсилає до ідеї захисту навколишнього середовища, використання природних матеріалів або навіть екологічних виробничих процесів (див. рішення від 29 квітня 2010 року Kerma проти OHIM (BIOPIETRA), T-586/08, не опубліковане, EU: T:2010:171, параграф 25; від 21 лютого 2013 року, Laboratoire Bioderma v OHIM – Cabinet Continental (BIODERMA), T-427/11, не опубліковано, EU:T:2013: 92, параграфи 45 і 46; та від 10 вересня 2015 року, Laverana v OHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION), T-568/14, не опубліковано, EU:T:2015:625, параграф 17).

81. Більше того, відповідно до статті 2(с) Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та скасування Регламенту (ЄЕС) № 2092/91 (OJ 2007 L 189, с. 1), термін «органічний» описує продукти, що виробляються в результаті або пов'язані з органічним виробництвом. З пункту 1 цього регламенту видно, що цей термін пов'язаний з такими поняттями, як повага до навколишнього середовища, біорізноманіття та продуктів, вироблених з використанням природних речовин і процесів. У статті 23(1) цього регламенту зазначено, що це визначення також охоплює демінутиви, зокрема «біо» (рішення від 5 червня 2019 року, Biolatte v EUIPO (Biolatte), T-229/18, не опубліковане, EU:T:2019:375, п. 49).

82. Такі зауваження можна також зробити, в даному випадку, щодо сприйняття елемента слова «біо» належною англomовною громадськістю.

83. Отже, наявність терміну «біо» на біоцидних продуктах, щодо яких зареєстровано оспорюване позначення, є достатнім для встановлення достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману.

84. Крім того, Суд вже постановив, що стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 застосовується, навіть якщо можливе використання позначення, що не вводить в оману (див. з цього приводу рішення від 27 жовтня 2016 року, Caffè Nero Group v EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, не опубліковане, EU:T:2016:635, пункти 48 та 49).

85. Той факт, що використання позначення, яке не вводить в оману, є можливим, навіть якщо це буде доведено, не може, однак, виключити порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

86. Нарешті, той факт, що третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, не є уповноваженою особою в контексті Регламенту № 528/2012, не має значення, оскільки це не позбавляє термін «біо», що наноситься на біоцидні продукти, його оманливості у контексті цього Регламенту.

87. Звідси випливає, що колегія Апеляційної палати припустилася помилки в оцінці, встановивши, що оспорюване позначення не є оманливим відносно товарів, які вона визначила як біоцидні продукти.

88. Отже, третю позовну вимогу слід задовольнити, а оскаржуване рішення скасувати в частині, що стосується «біоцидних препаратів для використання у виробництві; хімічних препаратів для використання у виробництві біоцидів; добавок хімічних до інсектицидів», включених до класу 1, та «дезінфікуючих засобів; препаратів, що знищують паразитів; паразитоцидів; бактеріологічних препаратів для медичного та ветеринарного застосування; лікарських спреїв; антибактеріальних спреїв; інсектицидів; засобів, що приваблюють комах; спреїв проти комах; репелентів; препаратів для знищення комах; регуляторів росту комах; матеріалів, просочених репелентами; порошоків для знищення бліх; спреїв від бліх; нашійників від бліх; препаратів для знищення бліх; нашійників від бліх для тварин; порошоків для знищення бліх на тваринах; біоцидів; засобів, що відлякують комах; препаратів для ветеринарії; ветеринарних вакцини; санітарних препаратів для ветеринарного застосування», які включені до класу 5;.

89. У контексті вищезазначеного висновку і оскільки друга позовна вимога стосується тих самих товарів, що й третя позовна вимога, немає необхідності розглядати другу позовну вимогу.

ВИТРАТИ

90. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка прогала справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо вони були заявлені в позовних заявах сторони, яка виграла справу. Крім того, згідно зі статтею 134(2) Регламенту, якщо існує більше однієї сторони, яка не виграла справу, Суд має вирішити, як розподіляються витрати.

91. У цій справі EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, прогали справу більшою мірою, але позивач просив лише, щоб третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, зобов'язали сплатити витрати.

92. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що відповідно до пункту 1 статті 135 Регламенту, Суд може вирішити, якщо цього вимагає принцип справедливості, що сторона, яка прогала справу, повинна сплатити лише частину витрат іншої сторони на додаток до своїх власних, або навіть не зобов'язати її сплачувати жодних витрат. Таким чином, у цій справі, додатково до його власних витрат, третю сторону необхідно зобов'язати сплатити половину витрат, понесених позивачем у Суді. Зобов'язати позивача покрити половину власних витрат. Зобов'язати EUIPO покрити власні витрати.

93. Позивач також вимагав зобов'язати третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, сплатити витрати, понесені під час провадження в Апеляційній палаті. У зв'язку з цим слід пам'ятати, що відповідно до частини 2 статті 190 Регламенту, витрати, понесені сторонами у зв'язку з розглядом справи в Апеляційній палаті, вважаються витратами, які підлягають відшкодуванню. Однак це не стосується витрат, понесених у зв'язку з провадженням у Відділі з питань анулювання. Відповідно, на третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, має бути покладено обов'язок сплатити витрати, понесені позивачем в Апеляційній палаті.

На цих підставах,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ДЕВ'ЯТА ПАЛАТА)

постановляє:

1. Анулювати рішення Другої колегії Апеляційної палати Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) від 11 грудня 2018 року (справа R 276/2018-2) в частині, що стосується «біоцидних препаратів для використання у виробництві; хімічних препаратів для використання у виробництві біоцидів; добавок хімічних до інсектицидів», включених до класу 1, та «дезінфікуючих засобів; препаратів, що знищують паразитів; паразитоцидів; бактеріологічних препаратів для медичного та ветеринарного застосування; лікарських спреїв; антибактеріальних спреїв; інсектицидів; засобів, що приваблюють комах; спреїв проти комах; репелентів; препаратів для знищення комах; регуляторів росту комах; матеріалів, просочених репелентами; порошків для знищення бліх; спреїв від бліх; нашийників від бліх; препаратів для знищення бліх; нашийників від бліх для тварин; порошків для знищення бліх на тваринах; біоцидів; засобів, що відлякують комах; препаратів для ветеринарії; ветеринарних вакцини; санітарних препаратів для ветеринарного застосування», які включені до класу 5;
2. Відмовити у задоволенні позову в решті вимог;
3. Зобов'язати компанії Canina Pharma GmbH покрити, на додачу до її власних витрат, половину витрат, понесених компанією SolNova AG у Суді, а також витрат, які вона може понести у зв'язку з розглядом справи в Апеляційній палаті EUIPO;
4. Зобов'язати SolNova покрити половину своїх витрат у Суді;
5. Зобов'язати EUIPO покрити власні витрати.

Costeira

Berke

Perišin

Винесено у відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 13 травня 2020 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. (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



www.facebook.com/IP.Academy.of.Ukraine

© УКРНОІВІ, 2024