

> > > > > > > > > >

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД РІШЕННЯ СУДУ ЄС

У СПРАВІ T-306/20
ВІД 29 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ
HIJOS DE MOISÉS RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, SA
ПРОТИ
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE (EUIPO)

^
^
^
^

РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

(ШОСТА ПАЛАТА, РОЗШИРЕНИЙ СКЛАД)

29 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ (*)

(Торговельна марка ЄС – Провадження у справах про недійсність – Зображувальна торговельна марка ЄС La Irlandesa 1943 – Абсолютні підстави для визнання недійсності – Визнання недійсності Великою Радою Апеляційної Палати EUIPO – Відомства з інтелектуальної власності ЄС, які вперше подаються до Суду – Відповідна дата для розгляду абсолютної підстави для визнання недійсності – Позначення є таким, що може ввести в оману громадськість – стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) № 207/2009 (тепер стаття 7(1)(g) Регламенту (ЄС) 2017/1001) – Недобросовісність – стаття 52(1)(b) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(b) Регламенту (ЄС) 2017/1001)).

У СПРАВІ T-306/20

HIJOS DE MOISÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, SA, ЗАСНОВАНА В ЛАС-ПАЛЬМАС-ДЕ-ГРАН-КАНАРІЯ (ІСПАНІЯ), ПРЕДСТАВЛЕНА ЮРИСТОМ J. GARCÍA DOMÍNGUEZ,

ПРОТИ

ВІДОМСТВО З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (EUIPO), ПРЕДСТАВЛЕНЕ A. FOLLIARD-MONGUIRAL, D. HANF AND E. MARKAKIS, ЯКІ ДІЮТЬ В ЯКОСТІ АГЕНТІВ,

інша сторона провадження у Великій Раді Апеляційної Палати EUIPO є Ірландія,

і інша сторона провадження у Великій Раді Апеляційної Палати EUIPO, третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у Суді Загальної Юрисдикції

Ornua Co-operative Ltd, заснована в Дубліні (Ірландія), яку представляють адвокати E. Armijo Chávarri та A. Sanz Cerralbo,

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ШОСТА ПАЛАТА, РОЗШИРЕНИЙ СКЛАД)

у складі А. Marcoulli (Голова), S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (Доповідач), C. Iliopoulos та R. Norkus (Судді),
Секретар: А. Juhász-Tóth, Administrator,
беручи до уваги письмове провадження, за результатами слухання,
що відбулося 3 лютого 2022 року,

постановляє **Відхилити позов**

РІШЕННЯ СУДУ

1. Своїм позовом за статтею 263 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) заявник, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, вимагає скасування рішення Великої Ради Апеляційної Палати Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) від 2 березня 2020 року (справа R 1499/2016-G) («оскаржуване рішення»).

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

2. 6 серпня 2013 року заявник подав заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до 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)).

3. На реєстрацію в якості торговельної марки було подано наступне зображувальне позначення:



4. 3 січня 2014 року заявлене позначення було зареєстровано відносно таких товарів 29 класу Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, з наступними змінами та доповненнями: «м'ясо, риба, птиця та дичина; м'ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі та приготовані фрукти, овочі та плоди; желе, джеми, варення, яйця; молоко та інші молочні продукти; харчові олії та жири».

5. 7 січня 2015 року Ірландія та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Товариство з додатковою відповідальністю «Ornua» (раніше відома під назвою Irish Dairy Board Co-operative Ltd), подали заяву про визнання оспорюваного позначення недійсним відносно всіх товарів, зазначених у пункті 4 вище.

6. У заяві про визнання позначення недійсним стверджувалося, що позначення є оманливим відповідно до положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту (тепер стаття 59(1)(а) та стаття 7(1)(g) Регламенту 2017/1001) і що заявка на реєстрацію цього позначення була подана недобросовісно (bad faith) в контексті статті 52(1)(b) цього Регламенту (тепер стаття 59(1)(b) Регламенту 2017/1001).

7. Рішенням від 15 червня 2016 року Відділ з питань анулювання повністю відхилив заяву про визнання недійсною. Суд встановив, що стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 не підлягає застосуванню, оскільки необхідно було встановити, що оспорюване позначення було оманливим на момент подання заявки. Відділ з питань анулювання дійшов висновку, що у справі, яка перебувала на його розгляді, будь-яке можливе введення в оману було наслідком використання цього позначення після закінчення терміну дії комерційного договору, який був укладений між заявником та третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору і діяв з 1967 по 2011 рік. Він дійшов висновку, що ця ситуація безпосередньо підпадає під підставу для анулювання, викладену в статті 51(1)(с) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 58(1)(с) Регламенту 2017/1001). Відділ з питань анулювання також відхилив заяву, висунуту відповідно до статті 52(1)(b) Регламенту, встановивши, що з того факту, що оспорюване позначення було подано після припинення ділових відносин із третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, не можна зробити висновок про недобросовісність.

8. 12 серпня 2016 року Ірландія та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, подали до EUIPO повідомлення про апеляцію на рішення Відділу з питань анулювання.

9. Рішенням від 6 грудня 2017 року Президія Апеляційної Палати передала справу на розгляд Великої Ради Апеляційної Палати.

10. Оскаржуваним рішенням Велика Рада Апеляційної Палати EUIPO встановила, що на момент подання заявки на реєстрацію оспорюване позначення використовувалося таким чином, що вводить в оману. Він також встановив, що заявка на реєстрацію цього позначення була подана недобросовісно. Таким чином, вона скасував рішення Відділу з питань анулювання та визнав оспорюване позначення недійсним.

БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

11. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення
- зобов'язати EUIPO та третю сторону, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, сплатити витрати.

12. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору заявляють, що Суд повинен:

- відхилити позов
- зобов'язати заявника сплатити витрати.

13. Ірландія не подала відповіді і, відповідно, не зверталася за будь-якою формою порядку у даній справі.

ЗАКОНОДАВСТВО

14. З огляду на дату подання заявки на реєстрацію, а саме 6 серпня 2013 року, яка є вирішальною для визначення застосовуваного матеріального права, фактичні обставини справи регулюються матеріально-правовими нормами Регламенту № 207/2009 (див. з цього питання рішення від 29 вересня 2021 року, Univers Agro проти EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE), T-592/20, не опубліковане, EU: T:2021:633, пункт 19 та наведену судову практику).

Крім того, оскільки, згідно з усталеною судовою практикою, процесуальні норми, як правило, застосовуються з дати набрання ними чинності (див., зокрема, рішення від 8 вересня 2021 року у справі Qx World проти EUIPO – Mandelay (EDUCTOR), T-84/20, не опубліковане, EU: T:2021:555, п. 17 та наведену судову практику), цей спір регулюється процесуальними положеннями Регламенту 2017/1001.

15. Таким чином, у цій справі, стосовно норм матеріального права, посилання на статтю 59(1)(a) і (b) та статтю 7(1)(g) Регламенту 2017/1001, зроблені Великою Радою Апеляційної Палати в оскаржуваному рішенні та сторонами провадження, слід тлумачити як посилання на статтю 52(1)(a) і (b) та статтю 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 відповідно, які сформульовані ідентично до цих наступних положень.

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО СУДУ ВПЕРШЕ

16. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, стверджують, що Додатки А.6 – А.8 до заяви є неналежними. Вони стверджують, що ці додатки містять документи, які ніколи не були подані в ході адміністративного провадження в EUIPO, і тому, відповідно до усталеної судової практики, повинні бути визнані неналежними.

17. Слід зазначити, що, як стверджують EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, Додатки А.6 – А.8 до заяви були подані до Суду вперше. Додатки А.6 та А.7 містять документи, що стосуються витрат на рекламу, а також окремі рахунки-фактури та дані щодо річного обсягу продажів під оспорюваним позначенням. Вони намагаються довести як розмір ринкової частки цього позначення на Канарських островах (Іспанія), так і його репутацію там, а також розрізняльну здатність, якої набуло це позначення. Додаток А.8 містить засвідчену заяву одного з представників заявника, датовану 15 травня 2020 року, тобто після винесення оскаржуваного рішення 2 березня 2020 року.

18. Ті документи, які вперше були надані Суду, не можуть бути прийнятими до розгляду. Метою позовів до Суду є перевірка законності рішень Апеляційних Палат EUIPO відповідно до статті 72 Регламенту 2017/1001, тому перегляд фактів у контексті документів, вперше представлених Суду, не є його компетенцією. Відповідно, вищезазначені документи мають бути

виключені, без необхідності оцінювати їхню доказову силу (див. рішення від 24 листопада 2005 року Sadas проти OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU: T:2005:420, п. 19 та наведену судову практику, а також від 18 березня 2016 року, Karl-May-Verlag проти OHIM – Constantin Film Production (WINNETOU), T-501/13, EU:T:2016:161, п. 17).

СУТЬ КЛОПОТАННЯ

Попередні зауваження щодо клопотань заявника та структури оскаржуваного рішення

19. Заявник посилається на два клопотання, стверджуючи, по-перше, про порушення положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) щодо торговельних марок, які за своїм характером є такими, що вводять в оману громадськість, і, по-друге, про порушення статті 52(1) (b) цього ж Регламенту, яка стосується недобросовісних заявок на реєстрацію торговельних марок.

20. Аргументація в оскаржуваному рішенні ґрунтується на двох засадах, які відповідають першому та другому клопотанням відповідно.

21. Якщо резолютивна частина рішення ґрунтується на кількох засадах, кожна з яких сама по собі була б достатньою для обґрунтування цієї резолютивної частини, таке рішення, в принципі, має бути скасоване лише тоді, коли кожна з цих засад є неправомірною. У такому випадку помилка або інша неправомірність, яка впливає лише на одну із засад аргументації, не може бути достатньою для виправдання скасування оскаржуваного рішення, оскільки ця помилка не могла мати вирішального впливу на резолютивну частину, прийняту органом, який ухвалив рішення (рішення від 20 січня 2021 року, Jareš Procházková та Jareš проти EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-656/18, не опубліковане, EU: T:2021:17, пункт 19 та наведену судову практику; див. також, з цього приводу, рішення від 29 січня 2020 року, Vinos de Arganza проти EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO), T-239/19, не опубліковане, EU:T:2020:12, пункт 49 та наведену судову практику).

22. Отже, оскаржуване рішення може бути скасоване лише в тому випадку, якщо обидві засади аргументації Великої Ради Апеляційної Палати є неправомірними.

23. Крім того, слід зазначити, що перед тим, як визначити, чи є оманливим оспорюване позначення або чи було його подано на реєстрацію недобросовісно, Велика Рада Апеляційної Палати дослідила притаманні характеристики цього позначення, які слугували основою для обґрунтування, викладеного в оскаржуваному рішенні. Тому, перш ніж виносити рішення щодо двох клопотань, висунутих заявником, необхідно з'ясувати, чи була ця експертиза проведена належним чином.

Притаманні характеристики оспорюваного позначення та товарів, на які поширюється це позначення

24. Велика Рада Апеляційної Палати встановила, що оспорюване позначення є зображувальним та складається зі слів «la» та «irlandesa» білими літерами на зеленій етикетці з жовтою облямівкою та містить малюнок (також жовтого кольору) і напис «1943» малими літерами під цими словами.

25. Далі, Велика Рада Апеляційної Палати зробила висновок, що з того факту, що слова, які містяться в цьому позначенні, є іспанськими, відповідною аудиторією буде середньостатистичний іспаномовний споживач, для якого призначені оспорювані товари, а саме харчові продукти 29 класу МКТП. На думку Великої Ради Апеляційної Палати, словесний елемент оспорюваного позначення був домінуючим і чітко давав зрозуміти споживачеві, що хтось (жінка) або щось має ірландське походження.

26. Велика Рада Апеляційної Палати додала, що загальновідомим фактом є те, що зелений колір використовується для представлення Ірландії, наприклад, на міжнародних святах, таких як День Святого Патріка. Вона зазначила, що Ірландія відома як «Смарагдовий острів», що є відсилкою до зелені її сільської місцевості. Суд встановив, що цей колір підтверджував би сприйняття громадськістю товарів, позначених оспорюваним позначенням, як таких, що мають ірландське походження, зокрема, тому, що ці товари є продуктами харчування, які можуть бути вироблені в Ірландії, а деякі з них, такі як м'ясо, риба та масло, відомі своєю якістю, якщо вони мають ірландське походження.

27. Ніщо не ставить під сумнів аналіз Великої Ради Апеляційної Палати щодо притаманних характеристик оспорюваного позначення та щодо його значення для належної аудиторії.

28. Завдяки своєму розміру та центральному розташуванню словесний елемент є домінуючим в оспорюваному позначенні, зокрема, у порівнянні з написом «1943», виконаним малими літерами. Він також є домінуючим у порівнянні з жовтим малюнком, що розташований безпосередньо під ним. У зв'язку з цим слід мати на увазі, що якщо позначення складається зі словесних та зображувальних елементів, як у даному випадку, то перші, як правило, є більш розрізняльними, ніж наступні, оскільки пересічному споживачеві буде легше позначити відповідний товар, посилаючись на назву, ніж на опис зображувального елемента позначення (див. рішення від 7 травня 2015 року у справах Cosmowell проти OHIM – Haw Par (GELENGGOLD), T-599/13, EU: T:2015:262, п. 48 та наведену судову практику, та від 5 травня 2021 року, Grangé та Van Strydonck проти EUIPO – Nema (âme), T-442/20, не опубліковане, EU:T:2021:237, п. 38).

29. У своїй заяві до Суду заявник визнав, що погоджується з особами, які подали заяву про визнання позначення недійсним, принаймні щодо наступних значень словесного елемента «la irlandesa» оспорюваного позначення: «уродженка Ірландії, країни Ірландії» або «ірландка», з додаванням до цих слів означеного артикля жіночого роду «la». Він зазначає, що Словник іспанської мови Королівської іспанської академії Diccionario de la lengua española (Словник іспанської мови) та Collins English Dictionary включають ті значення, які, на його думку, є доречними в даному випадку.

30. Отже, слід вважати, що домінуючий словесний елемент оспорюваного позначення має таке значення в іспанській мові; факт, який підтверджує висновок Великої Ради Апеляційної Палати про те, що цей елемент чітко вказує на ірландське походження середньостатистичному іспаномовному споживачу.

31. Щодо зеленого кольору в оспорюваному позначенні слід зазначити, що загальновідомими є факти, які, ймовірно, відомі будь-кому або про які можна дізнатися із загальнодоступних джерел (див. рішення від 13 грудня 2018 року, Monolith Frost проти EUIPO – Dovgan (PLOMBIR), T-830/16, EU: T:2018:941, пункт 32 та наведену судову практику, та від 10 червня 2020 року, Louis Vuitton Malletier проти EUIPO – Wisniewski (Зображення шахової дошки), T-105/19, не опубліковане, EU:T:2020:258, пункт 30 та наведену судову практику).

32. Щодо зеленого кольору в оспорюваному позначенні слід зазначити, що

загальновідомими є факти, які, ймовірно, відомі будь-кому або про які можна дізнатися із загальнодоступних джерел (див. рішення від 13 грудня 2018 року, *Monolith Frost* проти *EU IPO – Dovgan (PLOMBIR)*, T-830/16, EU: T:2018:941, пункт 32 та наведену судову практику, та від 10 червня 2020 року, *Louis Vuitton Malletier* проти *EU IPO – Wisniewski (Зображення шахової дошки)*, T-105/19, не опубліковане, EU:T:2020:258, пункт 30 та наведену судову практику).

32. Велика Рада Апеляційної Палати мала всі підстави вважати, що загальновідомим фактом є те, що зелений колір використовувався для представлення Ірландії. Вона переконливо пояснила, що цей колір виконує таку функцію під час святкування ірландського свята Дня Святого Патріка і що Ірландію називають «Смарагдовим островом», посилаючись на озеленення її сільської місцевості.

33. Про функцію представлення Ірландії, яку виконує зелений колір, хоча вона не обов'язково комусь відома, тим не менш, можна дізнатися із загальнодоступних джерел.

34. У зв'язку з цим у заяві заявник посилається на аргумент, який він висунув перед Відділом з питань анулювання, згідно з яким зелений колір є лише одним з аспектів «гри образів [оспорюваного] позначення на свіжості (зелені пасовища) та сонці (жовтий)». Цей аргумент, однак, не може вважатися прийнятним, оскільки, навіть якщо б зелений колір виконував таку функцію, це не суперечило б загальновідомому факту, встановленому Великою Радою Апеляційної Палати, що цей колір символізує Ірландію. Більше того, заявник не надав Суду жодних доказів, які б заперечували достовірність цього загальновідомого факту.

35. Крім того, без необхідності вирішувати питання загальної якості товарів походженням з Ірландії, слід зазначити, що заявник також не заперечував, що ця країна виробляє м'ясні, рибні та молочні продукти, і саме ці три види товарів охоплюються оспорюваним позначенням.

36. Отже, беручи до уваги домінуючий словесний елемент «la irlandesa» та його значення для належної аудиторії, що підтверджується зеленим кольором, який його оточує, Велика Рада Апеляційної Палати обґрунтовано дійшла висновку, що коли оспорюване позначення було нанесено без додаткового зазначення на товари, для яких воно призначене, споживачі, які розмовляють іспанською мовою, з першого погляду та без додаткових

роздумів встановили б зв'язок між значенням оспорюваного позначення та характеристикою товарів, для яких воно було нанесено а саме їхнім географічним походженням, і що, побачивши позначення на зазначених товарах, іспаномовні споживачі вважали б, що ці товари походять з Ірландії.

Перше клопотання про порушення статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту

37. Перше клопотання розділене на три частини. Перш за все, в першій частині заявник критикує Велику Раду Апеляційної Палати за те, що вона застосувала до провадження у справі про недійсність умови, які застосовуються до підстав для анулювання. Далі, у другій частині, він стверджує, що в оскаржуваному рішенні неправильно застосовано статтю 7(1)(g) Регламенту № 207/2009. Нарешті, що стосується третьої частини першого клопотання, він стверджує, що Велика Рада Апеляційної Палати повинна була взяти до уваги набуту розрізняльну здатність оспорюваного позначення.

38. Доцільно розглянути, перш за все, третю частину першого клопотання, а потім разом розглянути першу та другу частини цього ж клопотання.

Третя частина першого клопотання, в якій стверджується, що Велика Рада Апеляційної Палати повинна була взяти до уваги набуту розрізняльну здатність оспорюваного позначення

39. Заявник критикує Велику Раду Апеляційної Палати за те, що вона не взяла до уваги певні елементи, які вказують на те, що оспорюване позначення з часом набуло розрізняльної здатності. У зв'язку з цим він посилається на безперервне використання позначення з 1967 року, на те, що він є єдиною особою, яка використовує це позначення в Іспанії, і на значну частку ринку вершкового масла, яку він займає протягом тривалого часу на Канарських островах під цим самим позначенням.

40. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, відхиляють аргументи заявника.

41. Як правильно зазначає EUIPO, положення Регламенту № 207/2009, що стосуються розрізняльної здатності, набутої позначенням у результаті його використання, як виняток з певних абсолютних підстав для відмови або недійсності, не застосовуються до позначень, які вважаються оманливими.

Ні стаття 7(3), ні стаття 52(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(3) і стаття 59(2) Регламенту 2017/1001) не містять посилань на статтю 7(1)(g) цього Регламенту. Перші два положення стосуються лише підстав, викладених у статті 7(1)(b)–(d) цього Регламенту (тепер стаття 7(1)(b)–(d) Регламенту 2017/1001).

42. Відповідно, третя частина першого клопотання має бути відхилена як безпідставна.

Перша частина першого клопотання, в якому стверджувалося, що Велика Рада Апеляційної Палати не повинна була застосовувати до провадження у справах про недійсність умови, що застосовуються до підстав для анулювання, та друга частина першого клопотання, в якому стверджувалося про неправильне застосування статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

43. У першій частині першого клопотання заявник зазначає, що законодавство ЄС про торговельні марки розрізняє підстави для визнання їх недійсними та підстави для анулювання. На думку заявника, у цій справі Велика Рада Апеляційної Палати неправильно застосувала правила провадження у справах про анулювання стосовно провадження у справах про недійсність, що створює правову невизначеність.

44. Заявник стверджує, що процедура визнання позначення недійсним вимагає аналізу на дату подання заявки, зокрема, щодо його характеру, елементів, з яких воно складається, та товарів, які воно позначає, тоді як процедура анулювання передбачає дослідження використання позначення його власником після його реєстрації. Велика Рада Апеляційної Палати помилилася, обґрунтовуючи недійсність оспорюваного позначення з огляду на використання після його реєстрації, замість того, щоб брати до уваги дату подання заявки.

45. На думку заявника, Відділ з питань анулювання правильно встановив, що (i) особи, які подали заяву про визнання позначення недійсним, намагалися довести, що оспорюване позначення є оманливим на підставі дій, які мали місце задовго до подання заявки до EUIPO; (ii) ці дії могли мати відношення до справи про анулювання, але не до справи про недійсність; та (iii) на відповідну дату подання заявки на реєстрацію не було очевидної невідповідності між оспорюваним позначенням та товарами, які воно позначає, що виключає його оманливий характер.

46. Заявник зазначає, що добросовісне використання оспорюваного позначення має припускатися, якщо немає доказів протилежного, які

повинні стосуватися дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, а не лише подальшого використання позначення його власником.

47. У відповідь на першу частину першого клопотання, висунутого заявником, EUIPO стверджує, що, відповідно до чинного законодавства, Велика Рада Апеляційної Палати розглядала заяву про визнання недійсності з посиланням на дату подання заявки на оспорюване позначення. За висновком EUIPO, це позначення є оманливим за своєю природою, зважаючи, зокрема, на його кольори, зображувальні елементи та репутацію Ірландії щодо сільськогосподарських товарів, на які поширюється оспорюване позначення. За відсутності переліку цих товарів, який чітко обмежується товарами ірландського походження, оспорюване позначення вводить в оману належну громадськість щодо їхнього географічного походження. Докази, надані після подання заявки на реєстрацію торговельної марки, такі як каталог 2014 року, лише підтверджують оцінку, яку Велика Рада Апеляційної Палати здійснила, як вона і повинна була зробити, посилаючись на дату подання заявки на оспорюване позначення.

48. Що стосується першої частини першого клопотання, то аргументи третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, по суті, збігаються з аргументами, висунутими EUIPO.

49. У другій частині першого клопотання заявник зазначає, що зв'язок між оспорюваним позначенням та Ірландією сам по собі не є достатнім для введення в оману споживачів щодо характеру або географічного походження товарів, оскільки позначення буде сприйматися як асоціативне, зокрема, через те, що воно містить числові та зображувальні елементи. Таким чином, позначення буде сприйматися як торговельна марка, а не як вказівка на географічне походження.

50. Крім того, заявник критикує оскаржуване рішення, оскільки воно ґрунтується на попередніх рішеннях Відомства з патентів і торговельних марок (Oficina Española de Patentes y Marcas), яке відхилило подані заявником заявки на схожі торговельні марки, що містять елемент «la irlandesa», а також на рішенні Відділу з питань анулювання EUIPO, яким таке позначення було визнано недійсним. На думку заявника, ці рішення стосуються позначень, які відрізняються і які конкретно вказують на масло та, в деяких випадках, молочні продукти, тоді як оспорюване позначення у цій справі вказує на товари 29 класу МКТП в цілому.

51. У відповідь на другу частину першого клопотання EUIPO стверджує, що аргумент заявника про те, що оспоруване позначення є асоціативним, не є переконливим. Що стосується попередніх рішень, на які посилаються в оскаржуваному рішенні, EUIPO відповідає заявнику, що вони були релевантними з точки зору сприйняття належної аудиторії, і що Велика Рада Апеляційної Палати могла на законних підставах посилатися на ці рішення для підтвердження своїх власних висновків.

52. Третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, по суті, погоджується з аргументами EUIPO стосовно другої частини першого клопотання.

53. Слід мати на увазі, що згідно зі статтею 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, у комплексі зі статтею 7(1)(g), торговельна марка має бути визнана недійсною, якщо вона була зареєстрована, незважаючи на те, що вона має оманливий характер, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження відповідних товарів або послуг.

54. Відповідно до усталеної судової практики, єдиною датою, що має значення для оцінки заяви про визнання позначення недійсним, є дата подання заявки на оспоруване позначення (рішення від 24 вересня 2009 року, *Bateaux mouches* проти OHIM, C-78/09 P, не опубліковане, EU:C:2009:584, пункт 18, та від 23 квітня 2010 року, OHIM проти *Frosch Touristik*, C-332/09 P, не опубліковане, EU:C:2010:225, пункт 41). Однак судова практика дозволяє брати до уваги матеріали, що з'явилися після цієї дати, якщо вони стосуються справи на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки (рішення від 3 червня 2009 року, *Frosch Touristik* проти OHIM – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T-189/07, EU:T:2009:172, пп. 19 і 28).

55. Обставини, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, передбачають наявність фактичного введення в оману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде введений в оману (див. рішення від 26 жовтня 2017 року, *Alpirsbacher Klosterbräu Glauner* проти EUIPO (Klosterstoff), T-844/16, EU:T:2017:759, п. 42, а також наведену судову практику).

56. Оцінка підстави, згаданої в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, не може поширюватися на будь-що інше, окрім відповідних товарів чи послуг, з одного боку, та сприйняття належною громадськістю, з іншого (див.

рішення від 22 березня 2018 року, Safe Skies проти EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK), T-60/17, не опубліковане, EU: T:2018:164, пункт 63 та наведену судову практику).

57. Більше того, стаття 7(1)(g) Регламенту № 207/2009 передбачає достатньо конкретне зазначення потенційних характеристик товарів і послуг, на які поширюється торговельна марка. Тільки тоді, коли потенційний споживач буде змушений повірити, що товари та послуги мають певні характеристики, якими вони насправді не володіють, він буде введений в оману торговельною маркою (див. рішення від 29 листопада 2018 року, Khadi and Village Industries Commission проти EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, не опубліковане, EU:T:2018:860, п. 53 та наведену судову практику).

58. Відповідно до статті 7(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(2) Регламенту 2017/1001), стаття 7(1) цього Регламенту застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині Європейського Союзу.

59. У цій справі Велика Рада Апеляційної Палати почала з дослідження притаманних характеристик оспорюваного позначення з метою встановлення його значення для належної аудиторії, беручи до уваги товари, позначені в заявці на реєстрацію торговельної марки. Суд встановив, що іспаномовні споживачі, побачивши оспорюване позначення, нанесене на відповідні товари, вважатимуть, що ці товари мають ірландське походження.

60. Велика Рада Апеляційної Палати зробила висновок з цього аналізу оспорюваного позначення, що «вже на момент подання заявки» це позначення вводило в оману належну аудиторію. Для того, щоб «підкріпити» цей висновок, вона взяла до уваги докази, надані особами, які подали заяву про визнання позначення недійсним, зокрема, рішення Відділу з питань анулювання від 25 вересня 2002 року, яким було визнано недійсним позначення, що містило елемент «la irlandesa», схожий на оспорюване позначення. Докази також включали наступні складові після дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки:

- онлайн-каталог заявника, датований 2014 роком
- фотографії продуктів харчування, маркованих оспорюваним позначенням, виготовлених у 2016 році та придбаних в Іспанії того ж року.

61. Згідно з Великою Радою Апеляційної Палати, з цих доказів, зокрема, з інформації на упаковці товарів та їхніх етикетках, написаної дуже дрібними літерами або у вигляді кодів країн чи санітарних номерів для цих товарів, було очевидно, що ці товари були виготовлені в інших країнах, а не в Ірландії. Більше того, у своїх зауваженнях до Великої Ради Апеляційної Палати заявник визнав, що оспорюване позначення «[не] обмежується лише товарами, що походять з Ірландії».

62. Велика Рада Апеляційної Палати також посилалася на рішення іспанських судів та рішення Відомства з патентів і торговельних марок Іспанії які були винесені до дати подання заявки на оспорюване позначення, щоб «підтвердити», що позначення є оманливим.

63. Слід зазначити, що статті 52-54 Регламенту № 207/2009 (статті 53 і 54 тепер є статтями 60 і 61 Регламенту 2017/1001) регулюють підстави для визнання торговельної марки ЄС недійсною, тоді як окреме положення, стаття 51 цього Регламенту, стосується підстав для анулювання.

64. Крім того, слід зазначити, що оманливий характер позначення є абсолютною підставою для визнання цього позначення недійсним відповідно до положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g), а також підставою для його анулювання відповідно до статті 51(1)(с) цього Регламенту.

65. Стаття 51(1)(с) Регламенту № 207/2009 прямо передбачає, що оманливий характер зареєстрованої торговельної марки, який є підставою для заяви про анулювання прав її власника, виникає внаслідок використання цієї марки, тоді як положення статті 52(1)(а) цього Регламенту у комплексі зі статтею 7(1)(g), які роблять недійсним торговельну марку, яка була зареєстрована, незважаючи на її оманливий характер, не містять жодного посилання на таке використання.

66. З вищезазначеного можна зробити висновок, що, по суті, розгляд заяви про анулювання в контексті статті 51(1)(с) Регламенту № 207/2009 вимагає врахування фактичного використання позначення і, відповідно, доказів після його подання, тоді як це не стосується розгляду заяви про визнання недійсності, поданої відповідно до положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009. Розгляд заяви про визнання позначення недійсним вимагає встановлення того, що позначення, подане на реєстрацію торговельної марки, саме по собі було

таким, що вводило в оману споживача на момент подання заявки на реєстрацію, оскільки подальше використання цього позначення не має істотного значення (див. з цього приводу рішення від 8 червня 2017 року у справі W. F. Gözze Frottierweberei and Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, пункти 55 і 56).

67. Цей принцип підтверджується судовою практикою, згідно з якою єдиною датою, що має значення для оцінки заяви про визнання позначення недійсним, є дата подання заявки на позначення, про яке йдеться (рішення від 24 вересня 2009 року, Bateaux mouches проти OHIM, C-78/09 P, не опубліковане, EU:C:2009: 584, пункт 18, та від 23 квітня 2010 року, OHIM проти Frosch Touristik, C-332/09 P, не опубліковано, EU:C:2010: 225, пункт 41) та згідно з яким матеріали, що з'явилися після дати подання заявки на реєстрацію торговельної марки, можуть братися до уваги лише у тому випадку, якщо вони стосуються ситуації на цю дату (рішення від 3 червня 2009 року, FLUGBÖRSE, T-189/07, EU:T:2009:172, пункти 19 та 28).

68. Інакшими словами, у випадку визнання недійсності, питання, яке постає, полягає в тому, чи не повинно було позначення бути зареєстроване з самого початку з причин, які вже існували на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки, оскільки розгляд подальших доказів може слугувати лише для уточнення обставин, що існували на ту дату.

69. Саме у контексті цих міркувань необхідно визначити, чи правильно зробила Велика Рада Апеляційної Палати, вирішивши визнати оспорюване позначення недійсним на тій підставі, що воно є таким, що вводить в оману громадськість щодо географічного походження товарів, про які йде мова.

70. Як зазначено в пункті 36 вище, Велика Рада Апеляційної Палати правильно встановила, що належна аудиторія сприйматиме оспорюване позначення як таке, що вказує на те, що товари, марковані цим позначенням, мають ірландське походження.

71. Однак, як цілком слушно зауважує заявник, з метою застосування статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, Велика Рада Апеляційної Палати повинна була з'ясувати, чи існувала на дату подання заявки на реєстрацію торговельної марки будь-яка невідповідність між інформацією, яку передавало оспорюване позначення, та характеристиками товарів, зазначених у цій заявці (див. з цього приводу рішення від 27 жовтня 2016 року, Caffè Nero Group проти EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, не опубліковане

EU: T:2016:635, пункти 45-50, та від 13 травня 2020 року, *SolNova* проти *EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker)*, T-86/19, EU:T:2020:199, пункти 70-87). Слід зазначити, що перелік товарів, на які поширюється оспорюване позначення, не містить жодних вказівок щодо їх географічного походження, а отже, воно може поширюватися на товари, що походять з Ірландії. Відповідно, на відміну від обставин, що розглядалися Судом у справах CAFFÈ NERO (T-29/16, не опубліковано, EU:T:2016:635) та BIO-INSECT Shocker (T-86/19, EU:T:2020:199), у даній справі на дату подання заявки не було виявлено невідповідності між цим позначенням та зазначеними товарами, внаслідок чого не можна було встановити, що це позначення було оманливим на цю дату.

72. Оскільки на дату подання заявки на реєстрацію не було невідповідності між оспорюваним позначенням та товарами, для яких воно призначене, Велика Рада Апеляційної Палати помилково критикувала заявника за те, що він не обмежив перелік зазначених товарів тільки товарами, що походять з Ірландії. Включення такого обмеження до цього переліку не було передбачено статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, яка спрямована на запобігання реєстрації торговельних марок оманливого характеру.

73. Крім того, оскільки оспорюване позначення не могло вважатися оманливим на дату подання заявки на реєстрацію у 2013 році, подальші докази, датовані 2014 та 2016 роками, взяті до уваги Великою Радою Апеляційної Палати, не могли підтвердити оманливий характер цього позначення. У контексті матеріалів справи не було встановлено, що ці подальші докази стосувалися ситуації на дату подання заявки на торговельну марку, а отже, судової практики, проілюстрованої в рішенні від 3 червня 2009 року FLUGBÖRSE (T-189/07, EU:T:2009:172), яка могла б дозволити взяти такі докази до уваги, не застосовувалася в даній справі.

74. Крім того, Велика Рада Апеляційної Палати зазначила, що «було доведено - і [заявник] не заперечував цього - що позначення вже використовувалося до дати подання заявки». Однак не пояснюється, яким чином було «доведено» використання оспорюваного позначення до подання заявки, або як таке більш раннє використання демонструє його оманливий характер.

75. Що стосується рішення Відділу з питань анулювання EUIPO від 25 вересня 2002 року, а також судових рішень Іспанії та рішення Відомства з патентів і торговельних марок Іспанії, на які є посилання в оскаржуваному

передували даті подання заявки на реєстрацію оспорюваного позначення, слід зазначити, що практика національних органів влади не є обов'язковою для Суду (див, слід зазначити, що ні практика прийняття рішень EUIPO, ні рішення національних органів не є обов'язковими для Суду (див., зокрема, рішення від 9 березня 2012 року у справах Ella Valley Vineyards проти OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU: T:2012:118, п. 54 та наведену судову практику, та від 28 жовтня 2020 року, Electrolux Home Products проти EUIPO – D. Consult (FRIGIDAIRE), T-583/19, не опубліковане, EU:T:2020:511, пункт 31 та наведену судову практику). Ці рішення не дозволяють ігнорувати аналітичний підхід, встановлений законодавством ЄС і необхідний для розгляду заяви про визнання недійсності, як-от у цій справі, оскільки цей підхід відрізняється від того, що застосовується до розгляду заяви про анулювання.

76. З вищезазначеного можна зробити висновок, що третя частина першого клопотання є необґрунтованою, але перша та друга частини цього клопотання, які були розглянуті разом, є обґрунтованими, оскільки Велика Рада Апеляційної Палати помилилася у застосуванні положень статті 52(1) (а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g) Регламенту № 207/2009.

77. Ця помилка впливає на правомірність першої засади оскаржуваного рішення. Тим не менш, це не може призвести до скасування оскаржуваного рішення, якщо тільки друга засада цього рішення також не була визнана неправомірною.

Друге клопотання про порушення статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009

78. Заявник стверджує, що Велика Рада Апеляційної Палати не довела, що заявник діяв недобросовісно, коли подавав заявку на реєстрацію оспорюваного позначення. Зазначено, що вже понад 40 років використовує схожі торговельні марки, що містять елемент «la irlandesa», які все ще є чинними, і що з того факту, що його ділові відносини з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, закінчилися в 2011 році, не можна зробити висновок про те, що він діяв недобросовісно. Велика Рада Апеляційної Палати помилково зосередилася на прикладах спорів або заявок на реєстрацію, в яких було відмовлено щодо схожих позначень, що містять елемент «la irlandesa», і неправильно розцінила певні характеристики оспорюваного позначення як докази недобросовісності заявника, зокрема, його зображувальні елементи, колір і те, що воно вказує на географічне походження.

79. EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заперечують аргументи заявника.

80. Слід зазначити, що відповідно до статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009 торговельна марка визнається недійсною, якщо заявник діяв недобросовісно під час подання заявки на реєстрацію торговельної марки.

81. З цього положення також можна зробити висновок, що відповідним часом для визначення факту недобросовісності з боку заявника є час подання заявки на реєстрацію (рішення від 11 червня 2009 року, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, п. 35). Однак використання оспорюваного позначення може становити фактор, який слід брати до уваги при встановленні наміру, що лежить в основі заявки на реєстрацію, включаючи використання після дати подання цієї заявки (див., зокрема, рішення від 1 лютого 2012 року, Carrols проти OHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU: T:2012:39, пункт 76; від 8 травня 2014 року, Simca Europe проти OHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014: 240, пункт 48; та від 23 травня 2019 року, Holzer у Cía проти EUIPO – Annco (ANN TAYLOR та AT ANN TAYLOR), T-3/18 та T-4/18, EU:T:2019:357, пункт 126).

82. Поняття недобросовісності, про яке йдеться у статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, не визначено, не розмежовано і навіть не описано жодним чином у законодавстві (див. рішення від 11 липня 2013 року, SA.PAR. проти OHIM – Salini Costruttori (GRUPPOSALINI), T-321/10, EU:T:2013: 372, пункт 19 та наведену судову практику, та від 8 березня 2017 року, Biernacka-Hoba проти EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T-23/16, не опубліковане, EU:T:2017:149, пункт 41 та наведену судову практику). Згідно з судовою практикою, це поняття не може бути обмежене певною категорією окремих обставин. Мета цього положення, яка полягає у запобіганні реєстрації торговельних марок, що є зловживанням або суперечить чесній комерційній та діловій практиці, буде порушена, якщо недобросовісність може бути встановлена лише за вичерпного переліку обставин (див. рішення від 21 квітня 2021 року у справі Hasbro проти EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211, п. 37, а також наведену судову практику).

83. Будь-яке твердження про недобросовісність має бути предметом загальної оцінки з урахуванням усіх фактичних обставин, що стосуються конкретної справи (рішення від 12 вересня 2019 року, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret проти EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, пункт 47).

84. Відповідно, існує усталена судова практика, згідно з якою в контексті загального аналізу, проведеного відповідно до статті 52(1)(b) Регламенту № 207/2009, можуть братися до уваги походження оспорюваного позначення та його використання з моменту створення, комерційна логіка, що лежить в основі подання заявки на реєстрацію цього позначення як торговельної марки ЄС, а також хронологія подій, що передували цьому поданню (див. рішення від 21 квітня 2021 року, MONOPOLY, T-663/19, EU: T:2021:211, п. 38 та наведену судову практику).

85. Крім того, необхідно враховувати наміри заявника на момент подання ним заявки на реєстрацію, що є суб'єктивним фактором, який має визначатися з урахуванням об'єктивних обставин конкретної справи (рішення від 11 червня 2009 року, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU: C:2009:361, пункти 41 і 42, та від 8 березня 2017 року, Formata, T-23/16, не опубліковане, EU:T:2017:149, пункт 44). У цьому контексті необхідно проаналізувати намір заявника, який може бути встановлений на основі об'єктивних обставин і його конкретних дій, його ролі чи становища, усвідомлення ним використання попереднього позначення, договірних, переддоговірних або відносин після закінчення дії договору із заявником про визнання недійсності, існування взаємних обов'язків або зобов'язань, а також, загалом, з усіх об'єктивних ситуацій конфлікту інтересів, у яких діяв заявник (рішення від 11 липня 2013 року, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, пункт 28).

86. Якщо заявник, який оспорує реєстрацію, намагається посилатися на цю підставу, саме ця сторона повинна довести обставини, які обґрунтовують висновок про те, що власник торговельної марки ЄС діяв недобросовісно, коли подавав заявку на реєстрацію цієї марки (див. рішення від 26 лютого 2015 року, Pangyrus проти OHIM – RSVP Design (COLOURBLIND), T-257/11, не опубліковане, EU: T:2015:115, пункт 63 та наведену судову практику).

87. Існує презумпція добросовісності, поки не буде надано доказів протилежного (див. рішення від 8 березня 2017 року, Formata, T-23/16, не опубліковане, EU:T:2017:149, пункт 45 та наведену судову практику).

88. У цій справі Велика Рада Апеляційної Палати перелічує декілька факторів, які, на її думку, підтверджують висновок про те, що заявник діяв недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оскаржуваного позначення.

89. По-перше, Велика Рада Апеляційної Палати повторює свій висновок про те, що оспорюване позначення вводить в оману іспаномовного споживача, встановлюючи чіткий географічний зв'язок з Ірландією, тоді як товари, про які йдеться, не походять з цієї країни.

90. По-друге, Велика Рада Апеляційної Палати зазначає, що з огляду на оманливий характер позначення, які містять елемент «lairlandesa», подібний до позначення, що є предметом спору у цій справі, та охоплюють більш конкретні переліки товарів, були визнані недійсними або відхилені EUIPO та іспанськими судовими та адміністративними органами, а також те, що оскільки ці негативними для заявника рішення були винесені у 2000, 2001 та 2002 роках, тобто задовго до дати подання оспорюваного позначення у 2013 році, заявник точно знав про ці рішення на ту дату. Згідно з позицією Великої Ради Апеляційної Палати, така поінформованість підтверджується тим фактом, що заявник згодом домогся реєстрації схожих позначень в Іспанії, прямо включивши в опис товарів географічне обмеження, що стосується Ірландії, чого він не зробив щодо оспорюваного позначення.

91. По-третє, Велика Рада Апеляційної Палати зазначає, що протягом багатьох років заявник був ексклюзивним представником третьої сторони, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і купував у нього ірландське вершкове масло оптом, фасував його та продавав на Канарських островах. Він встановив, що іспанська торговельна марка La Irlandesa, подана на реєстрацію заявником у 1967 році, була призначена для стимулювання продажу вершкового масла ірландського походження в Іспанії, що ця марка виникла з договірних відносин між заявником та третьою особою, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, і що ця марка пов'язана з ірландським походженням товарів, які заявник був уповноважений продавати в межах цих відносин. Згідно з рішенням Великої Ради Апеляційної Палати, після того, як дані ділові відносини припинилися у 2011 році, заявник продовжував продавати товари під позначеннями, що містили слова «la» та «irlandesa», хоча вони вже не були ірландського походження. Заявник не продемонстрував жодної обґрунтованої комерційної логіки для пояснення подання оскаржуваного позначення на реєстрацію; він також не продемонстрував комерційної логіки його використання після припинення ділових відносин з третьою особою, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у 2011 році. Таким чином, заявник прагнув лише отримати неправомірну вигоду від ділових відносин, які були завершені, щоб продовжувати користуватися іміджем ірландських товарів.

92. По-четверте, Велика Рада Апеляційної Палати встановила, що, зважаючи на використання оспорюваного позначення, що є оманливим, та попередні рішення EUIPO та іспанських органів влади, а також попередні ділові відносини, які наразі припинені, з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, заявник, подаючи заявку на оспорюване позначення, мав намір і надалі вводити громадськість в оману щодо географічного походження відповідних товарів та користуватися гарним іміджем товарів з Ірландії. Таким чином, заявник мав недобросовісний намір, навмисно подавши оспорюване позначення з метою створення асоціативного зв'язку з Ірландією.

93. У контексті всіх цих факторів Велика Рада Апеляційної Палати дійшла висновку, що заявник діяв недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оспорюваного позначення. Відповідно, вона визнала це позначення недійсним на цій підставі.

94. Попередньо слід зазначити, що з судової практики, наведеної у пункті 81 вище, можна зробити висновок, що для вирішення питання про те, чи діяв заявник недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оспорюваного позначення, Велика Рада Апеляційної Палати може на законних підставах покладатися на докази, отримані після дати подання заявки на оспорюване позначення, оскільки ці докази є такими, що стосуються ситуації, яка склалася на відповідну дату, а також використання оспорюваного позначення після цієї дати подання заявки.

95. У цій справі, в першу чергу, щодо використання оспорюваного позначення, що вводить в оману, між сторонами існує спільна позиція, що (i) протягом десятиліть заявник продавав масло ірландського походження під цим позначенням у рамках своїх договірних відносин з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору; (ii) після того, як ці відносини припинилися, він продовжував продавати харчові продукти під цим позначенням; та (iii) значна частина цих харчових продуктів, у тому числі молочні продукти та продукти зі свинини, не були ірландського походження. У будь-якому випадку, заявник не стверджував, що всі товари, які він продавав під оспорюваним позначенням, походять з Ірландії.

96. Іншими словами, заявник продавав товари під оспорюваним позначенням, незважаючи на те, що значна частина цих товарів не мала ірландського походження, а отже, не відповідала сприйняттю цих товарів належною громадськістю.

97. Хоча цей факт не має істотного значення для розгляду першого клопотання, виходячи з положень статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 у комплексі зі статтею 7(1)(g), він не є несуттєвим для розгляду другого клопотання про недобросовісність з боку заявника.

98. Після того, як заявник поширив використання оспорюваного позначення на товари, крім масла ірландського походження, іспаномовні споживачі, які складають належну аудиторію, могли бути введені в оману щодо географічного походження цих товарів, оскільки протягом кількох десятиліть вони звикли до того, що оспорюване позначення наноситься на масло, яке походить з Ірландії. Така поведінка свідчить про недобросовісність, оскільки вказує на те, що, подаючи заявку на оспорюване позначення, заявник мав намір недобросовісно використати перевагу, зумовлену асоціацією з Ірландією, у відношенні товарів, які не мають такого географічного походження, зокрема, після припинення ділових відносин з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, який постачав йому ірландське вершкове масло.

99. У зв'язку з цим, будь-яка інформація, що з'являється на упаковці та етикетках товарів, що продаються заявником, сама по собі не здатна усунути ризик введення споживачів в оману. Оскільки інформація подається дуже дрібними символами або у вигляді кодів країн чи санітарних номерів, залишається невизначеним, чи однаково ця інформація сприймається належною аудиторією.

100. По-друге, що стосується справ, у яких позначення, що містять елемент «la irlandesa» і схожі на оспорюване позначення у цій справі, були визнані недійсними або відхилені EUIPO та іспанськими судовими та адміністративними органами у 2000, 2001 та 2002 роках, то вони дійсно не можуть зобов'язувати Суд, і що, у будь-якому випадку, вони не дають можливості визначити, чи є оспорюване позначення оманливим в контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, але вони підтверджують, що оспорюване позначення може сприйматися належною громадськістю як таке, що вказує на належність товарів, на які наноситься це позначення, до ірландського походження. Вони також вказують на те, що використання оспорюваного позначення для товарів не ірландського походження було неоднозначним з точки зору його потенційного оманливого характеру; факт, про який заявник обов'язково знав на дату подання заявки на реєстрацію цього позначення і який, таким чином, може підтверджувати наявність недобросовісності з боку заявника на ту дату.

101. В третю і останню чергу, Велика Рада Апеляційної Палати мала право спиратися на надані їй докази, які дозволяють, зокрема, встановити хронологію подій, що характеризують подання заявки на реєстрацію оспорюваного позначення, для того, щоб встановити, що заявник обрав комерційну стратегію асоціювання з позначеннями, що містять елемент «la irlandesa», які були пов'язані з колишніми діловими відносинами заявника з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, (див., з цього приводу, рішення від 8 травня 2014 року у справах Simsa, T-327/12, EU: T:2014:240, п. 63, та від 23 травня 2019 року, ANN TAYLOR і AT ANN TAYLOR, T-3/18 та T-4/18, EU:T:2019: 357, пункт 164), щоб продовжувати користуватися перевагами цих відносин, які були припинені, та позначеннями, які були пов'язані з ними (див. з цього приводу рішення від 14 травня 2019 року, Moreira проти EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T-795/17, не опубліковане, EU:T:2019:329, пункти 49-51 і 55).

102. З наведених вище міркувань можна зробити висновок, що реєстрація оспорюваного позначення суперечить добросовісним підприємницьким та діловим звичаям. Таким чином, Велика Рада Апеляційної Палати дійшла правильного висновку, що заявник діяв недобросовісно, подаючи заявку на реєстрацію оспорюваного позначення.

103. Жоден з аргументів, висунутих заявником, не може поставити цей висновок під сумнів.

104. Щодо аргументів заявника, що він використовував подібні позначення, що містять елемент «la irlandesa», зареєстровані на європейському або національному рівнях понад 40 років, які досі є дійсними, і що Велика Рада Апеляційної Палати не повинна була зосереджуватися лише на суперечках чи заявках на реєстрацію, що були відхилені, достатньо зазначити, знову ж таки, що під час перевірки законності Суд не зобов'язаний дотримуватися практики прийняття рішень EUIPO (див. з цього приводу рішення від 28 жовтня 2020 року, FRIGIDAIRE, T-583/19, не опубліковане, EU: T:2020:511, пункт 31, та наведену судову практику); він також не зобов'язаний дотримуватися практики рішення, прийнятого у державі-члені, яка визнала позначення таким, що підлягає реєстрації як національна торговельна марка (див. з цього приводу рішення від 17 листопада 2021 року, Jakober проти EUIPO (Shape of a cup), T-658/20, не опубліковане, EU:T:2021:795, пункт 41). Отже, ці аргументи мають бути відхилені.

105. Що стосується аргументу заявника про те, що з того факту, що його ділові відносини з третьою стороною, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, припинилися у 2011 році, не можна зробити висновок, що він діяв недобросовісно, цей аргумент має бути відхилений на тій підставі, що позначення, які містять елемент «la irlandesa», як і оспорюване позначення, були пов'язані з цими діловими відносинами, і що припинення таких відносин було важливим фактором для оцінки намірів заявника під час подання оспорюваного позначення на реєстрацію (див. з цього приводу рішення від 30 квітня 2019 року у справі Kuota International проти EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, не опубліковане, EU: T:2019:265, пункт 45). Заявник продовжував використовувати оспорюване позначення після припинення цих відносин для товарів, що не мають ірландського походження, тоді як ірландське походження товарів було фундаментальним аспектом цих відносин і початкового використання цього позначення.

106. Нарешті, що стосується твердження про те, що Велика Рада Апеляційної Палати розцінила певні характеристики оспорюваного позначення як доказ недобросовісності, зокрема, його зображувальні елементи, колір і той факт, що воно нагадує про географічне походження, то, по-перше, слід нагадати, що, як було зазначено у пунктах 24-36 вище, Велика Рада Апеляційної Палати правильно встановила, що іспаномовні споживачі, побачивши оспорюване позначення, нанесене на відповідні товари, були змушені повірити, що ці товари походять з Ірландії, беручи до уваги фактичні характеристики цього позначення. По-друге, відповідно до судової практики, згаданої в пункті 83 вище, Велика Рада Апеляційної Палати повинна була взяти до уваги всі відповідні фактичні обставини в контексті загальної оцінки справи, що перебуває на її розгляді, і тому могла обґрунтовано врахувати, серед усіх цих обставин, сприйняття належною громадськістю оспорюваного позначення щодо товарів, про які йдеться.

107. У контексті вищезазначеного, друге клопотання має бути відхилене.

108. Беручи до уваги всі вищезазначені обставини, слід зробити висновок, що той факт, що перше клопотання є обґрунтованим, не впливає на законність оскаржуваного рішення, оскільки друге клопотання, спрямоване проти другої засади цього рішення, зі свого боку, не є обґрунтованим, а друга засада є такою, що обґрунтовує власне резолютивну частину цього рішення (див. рішення від 29 січня 2020 року у справах ENCANTO, T-239/19, не опубліковані, EU: T:2020:12, п. 49 та наведену судову практику, та від

20 січня 2021 року, MANUFACTURE PRIM 1949, T-656/18, не опубліковане, EU:T:2021:17, п. 19 та наведену судову практику).

109. Тому позов має бути відхилений.

ВИТРАТИ

110. Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду Загальної Юрисдикції, сторона, яка прогала справу, підлягає зобов'язанню відшкодувати судові витрати, якщо вони були заявлені в позовних вимогах сторони, яка виграла справу.

111. Оскільки заявник програв справу, його необхідно зобов'язати сплатити витрати відповідно до бажаних форм порядку, про які просили EUIPO та третя сторона, що заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.

На цих підставах

СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ШОСТА ПАЛАТА, РОЗШИРЕНИЙ СКЛАД)

постановляє:

1. Відхилити позов.
2. Зобов'язати Hijos de Moisés Rodríguez González, SA сплатити витрати.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Iliopoulos

Norkus

Винесено у відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 29 червня 2022 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), Поліна Шистя (оформлення).*

Більше резюме Рішень Суду ЄС шукай тут



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

© УКРНОІВІ, 2024