



IP OFFICE

Український національний офіс
інтелектуальної власності та інновацій



НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

РІШЕННЯ СУДУ ЄС

**У СПРАВІ CASE T-248/05
ВІД 24 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ
(HUP USLUGI POLSKA SP. Z O.O.)**



РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІ (П'ЯТА ПАЛАТА)

24 ВЕРЕСНЯ 2008 РОКУ (*)

(Торговельна марка Співтовариства - Провадження про визнання недійсності - Словесна марка Співтовариства "I.T.@MANPOWER" - Абсолютні підстави для відмови - Розрізняльна здатність - Відсутність описового характеру - Відсутність знаків або позначень, які стали загальноприйнятими - Не є торговельною маркою такого характеру, що може ввести в оману громадськість - Стаття 7(1)(b), (c), (d) і (g) та Стаття 51(1)(a) Регламенту (ЄС) № 40/94)

У СПРАВІ T-248/05,

**HUP USLUGI POLSKA SP. Z O.O., РАНИШЕ HP
TEMPORÄRPERSONALGESELLSCHAFT MBH, З МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ У М.
ЧЕЛЯДЗЬ (ПОЛЬЩА), В ОСОБІ АДВОКАТА М. ЦІРЕЗИ,**

ПРОТИ

**ВІДОМСТВО З ГАРМОНІЗАЦІЇ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ (ТОРГОВЕЛЬНІ
МАРКИ ТА ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ) (ОНІМ, З БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ EUIPO) ,
В ОСОБІ А. FOLLIARD-MONGUIRA, ЯКИЙ ДІЄ В ЯКОСТІ ПРЕДСТАВНИКА,**

інша сторона провадження в Апеляційній палаті ОНІМ, що виступала в суді першої інстанції, а саме

компанія "Manpower Inc.", розташована в м. Мілуокі, штат Вісконсін (США), яку представляли R. Moscona та V. Marsland, повірені, та A. Bryson, адвокат,

ПОЗОВ проти рішення Четвертої апеляційної палати ОНІМ від 5 квітня 2005 року (справа R 124/2004-4) щодо провадження у справі про недійсність трудових договорів між MP Temporärpersonal GmbH та Manpower Inc,

СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІ

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ (П'ЯТА ПАЛАТА)

у складі: M. Vilaras, голова, F. Dehousse та D. Šváby (доповідач), судді,
Секретар: C. Kristensen, управитель,
беручи до уваги заяву, подану до Секретаріату Суду першої інстанції 1
липня 2005 року,
беручи до уваги відповідь ОНІМ, подану до Секретаріату Суду першої
інстанції 27 вересня 2005 року,
беручи до уваги відповідь третьої сторони, подану до канцелярії суду
першої інстанції 26 вересня 2005 року,
після слухання 11 грудня 2007 року, на якому жодна зі сторін не була
присутня,

зазначає наступне

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ

1. 25 червня 1998 року компанія Manpower Inc. подала базову заявку на реєстрацію торговельної марки Співтовариства до Управління з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) (ОНІМ) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 від 20 грудня 1993 року про торговельну марку Співтовариства (ОJ 1994 L 11, с. 1), з внесеними до нього змінами та доповненнями.
2. На реєстрацію як знака подано словесне позначення I.T.@MANPOWER.
3. Товари і послуги, щодо яких подано заявку на реєстрацію, належать до 9, 16, 35, 38, 41 та 42 класів Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, з наступними змінами та доповненнями, і відповідають для кожного з цих класів наступному опису:
 - "Аудіокасети; аудіовізуальна навчальна апаратура; аудіокомпакт-диски; відеокомпакт-диски; комп'ютерне програмне забезпечення; комп'ютерні програми; магнітофони; відеокасети; відеомагнітофони; частини та приладдя для всіх вищезазначених товарів" (9 клас);

- "Книги; друкована продукція; довідники; посібники; журнали; друковані видання; діапозитиви; навчальні матеріали; навчальні матеріали; частини та приладдя для всіх вищезазначених товарів" (Кл.16);
- "Послуги агентств з працевлаштування; послуги щодо тимчасового наймання персоналу" (Кл.35);
- "Телекомунікаційні послуги; надання доступу до глобальних комп'ютерних мереж; електронне передавання даних, повідомлень та інформації; телекомунікаційне передавання інформації, включаючи веб-сторінки, комп'ютерні програми та будь-які інші дані; послуги електронної пошти; надання телекомунікаційного доступу та посилань до комп'ютерних баз даних та Інтернету; інформаційні, консультаційні та дорадчі послуги, пов'язані з усім вищезазначеним, включаючи такі послуги, які надаються в режимі он-лайн або через Інтернет" (Кл.38);
- "Організування та проведення конференцій і семінарів; прокат кінопроекторів і приладдя до них; прокат відеозаписів, аудіозаписів і кіноплівок; влаштування виставок; виробництво відео- та аудіокасет; освітні, інструктивні, виховні та навчальні послуги, пов'язані з навчанням і оцінюванням офісного, промислового, водійського та технічного персоналу; інформування та консультування, пов'язані з вищезазначеним" (Кл.41);
- "Професійні консультаційні та експертні послуги, пов'язані з професійним тестуванням і профорієнтацією персоналу, тестуванням особистості, психологічним обстеженням і консультуванням з питань кар'єри; послуги з тестування особистості та психологічного тестування; консультування з питань кар'єри та професійної діяльності; тестування осіб з метою визначення навичок працевлаштування; послуги з професійної психології; консультаційні послуги, пов'язані з оцінюванням, розвитком і використанням людських ресурсів; надання тимчасового житла"; інформаційно-консультаційні послуги та підготовка звітів, пов'язані з вищезазначеним; кейтерингові послуги; комп'ютерні послуги; консультування, проектування, тестування, дослідження та консультаційні послуги, пов'язані з обчислювальною технікою та комп'ютерним програмуванням; послуги з дизайну веб-сайтів; комп'ютерне програмування;

аналіз комп'ютерних систем; розподілення комп'ютерного часу; дослідження та розроблення комп'ютерного устаткування та програмного забезпечення; технологічні послуги, пов'язані з комп'ютерами; здавання комп'ютерів у найм і лізинг; оренда і лізинг комп'ютерів; комп'ютерне програмування; оренда комп'ютерів та оновлення комп'ютерного програмного забезпечення; розроблення комп'ютерного програмного забезпечення; оренда комп'ютерних баз даних; надання доступу до електронних комунікаційних мереж та електронних баз даних; передавання та розповсюдження інформації та даних через комп'ютерні мережі; хостинг веб-сайтів; послуги комп'ютерних мереж; надання доступу до Інтернету; надання доступу та оренда часу доступу до комп'ютерних баз даних та мереж; компіляція, зберігання, аналіз та вилучення даних та інформації; послуги комп'ютерної довідкової служби; послуги технічної підтримки, пов'язані з комп'ютерним устаткуванням, комп'ютерним програмним забезпеченням, комп'ютерними мережами та Інтернетом; послуги комп'ютерних мереж; он-лайн послуги з пошуку, видобування, індексування та упорядкування даних в електронних комунікаційних мережах і з підвищення продуктивності та функціонування таких мереж; інформаційні, консультаційні та дорадчі послуги, пов'язані з усіма вищезазначеними послугами, включаючи такі послуги, що надаються в режимі он-лайн або через Інтернет" (Кл.42).

- 4.** 16 грудня 1999 року знак третьої сторони був зареєстрований як торговельна марка Співтовариства під номером 861 559.
- 5.** 21 червня 2001 року заявник, Manpower Austria Temporärpersonal GmbH, який неодноразово змінював свою комерційну назву і на дату слухань став HUP Usługi Polska sp. z o.o., подав заяву про визнання реєстрації знака третьої сторони недійсною на підставі статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(b), (c), (d) і (g).
- 6.** 5 грудня 2003 року Відділ з питань скасування рішень відхилив заяву про визнання її недійсною.
- 7.** 5 лютого 2004 року заявник подав апеляцію проти рішення Відділу з питань скасування рішень.
- 8.** Рішенням від 5 квітня 2005 року ("оскаржуване рішення"), про яке заявник був повідомлений 2 травня 2005 року, Четверта апеляційна палата Відомства відхилила апеляцію на тій підставі, що знак зацікавленої особи

був зареєстрований відповідно до статті 7(1)(b), (c), (d) та (g) Регламенту № 40/94 і що Відділ анулювання правильно відхилив заяву про визнання знака недійсним, подану заявником

ФОРМИ НЕОБХІДНОГО НАКАЗУ

9. Заявник стверджує, що Суд повинен:

- скасувати рішення, яке оскаржується;
- зобов'язати ОНІМ сплатити витрати

10. ОНІМ стверджує, по суті, що Суд повинен

- відхилити заявку як неприйнятну, оскільки вона ґрунтується на статті 7(1)(c), (d) та (g) Регламенту № 40/94;
- відхилити заяву як необґрунтовану в іншій частині або повністю, якщо Суд визнає її прийнятною;
- зобов'язати заявника сплатити судові витрати.

11. Заявитель стверджує, що Суд повинен

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

ЗАКОНОДАВСТВО

12. В обґрунтування свого позову заявник посилається на єдине положення, розділене на чотири частини, в яких йдеться про порушення статті 7(1)(b), (c), (d) і (g) Регламенту № 40/94.

Прийнятність частин єдиної заяви на підставі статті 7(1)(c), (d) та (g) Регламенту № 40/94

13. ОНІМ стверджує, що заява є неприйнятною, оскільки підстави для оскарження в Суді порушення статті 51(1)(а) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(c), (d) та (g) не є достатньо обґрунтованими, щоб дозволити ОНІМ реалізувати своє право на захист. ОНІМ стверджує, що єдине пряме посилання заявника на оскаржуване рішення стосується скарги на підставі статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94.

ВИСНОВКИ СУДУ

14. Слід зазначити, що відповідно до статті 44(1) Регламенту Суду першої інстанції, який застосовується до інтелектуальної власності відповідно до статті 130(1) та статті 132(1) Регламенту, заява повинна містити стислий виклад вимог, на яких ґрунтується заявка. Згідно з прецедентним правом, цей виклад має бути достатньо чітким і точним, щоб відповідач міг підготувати свій захист, а Суд міг винести рішення за заявою, якщо це необхідно, без будь-якої додаткової інформації. Для того, щоб гарантувати правову визначеність та належне відправлення правосуддя, необхідно, щоб для того, щоб позов був прийнятним, основні правові та фактичні обставини, на які посилається заявник, були викладені, принаймні у стислій формі, послідовно та зрозуміло у самій заяві (Справа T-113/96 *Dubois et Fils* проти Ради та Комісії [1998] ECR II-125, п. 29); Справа T-195/00 *Travelex Global and Financial Services and Interpayment Services* проти Комісії [2003] ECR II-1677, п. 26; та справа T-247/01 *eCopy* проти ОНІМ (ECOPY) [2002] ECR II-5301, п. 15).

15. У цій справі, всупереч твердженням ОНІМ's, заява відповідає вимогам вищезазначених положень та прецедентного права.

16. Із заяви випливає, що заявник має намір оскаржити висновок Апеляційної палати про те, що знак третьої сторони був зареєстрований відповідно до статті 7(1)(b), (c), (d) та (g) Регламенту № 40/94, тобто визнання Апеляційною палатою його розрізняльної здатності, відсутності описового та загальноновживаного характеру, а також того факту, що він не є таким, що вводить в оману громадськість. Заявник прямо посилається в заяві на стверджуване порушення статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94, у поєднанні зі статтею 7(1)(b), (c), (d) і (g) цього Регламенту. Хоча виклад деталей на підтримку стверджуваного порушення статті 7(1)(c), (d) і (g) Регламенту № 40/94 є стислим, він є достатнім для того, щоб дозволити Суду визначити суттєві деталі, які становлять правову та фактичну основу позову.

17. Крім того, як ОНІМ, так і заявник відповіли на кожну з претензій заявника щодо різних положень 7(1)(b), (c), (d) і (g) Регламенту № 40/94.

18. З вищевикладеного випливає, що твердження ОНІМ про те, що заява є непринятною, оскільки вона ґрунтується на статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94, у поєднанні зі статтею 7(1)(c), (d) та (g) Регламенту, має бути відхиленою.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

19. Щодо першої частини єдиного обвинувачення, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що знак зацікавленої особи в цілому не володіє мінімальним ступенем розрізняльної здатності, необхідним для реєстрації. Через чіткість позначення знак не дозволяє розрізнити товари і послуги, які охороняються ним.

20 Заявник стверджує, що з практики Суду першої інстанції зрозуміло, що відсутність розрізняльної здатності не може бути наслідком відсутності фантазії або відсутності додаткового елемента оригінальності.

21. Заявник заперечує твердження Апеляційної палати (пункт 15 рішення, що оскаржується) про те, що знак зацікавленої особи має розрізняльну здатність завдяки поєднанню трьох елементів, а також тому, що він не є прямим описом товарів, які він охороняє. На думку заявника, у задоволенні заяви про визнання знака зацікавленої особи недійсним не можна було відмовити на підставі статті 51(1)(a) у поєднанні зі статтею 7(1)(c) Регламенту № 40/94, оскільки знак зацікавленої особи є описовим в цілому для всіх відповідних товарів і послуг. Отже, аргументація Апеляційної палати щодо статті 7(1)(b) цього Регламенту, на думку заявника, також має бути відхилена.

22. Що стосується другої частини, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що це положення запобігає тому, щоб зазначені в ньому знаки або позначення були зарезервовані лише за одним суб'єктом господарювання на підставі їхньої реєстрації як знаків. Таким чином, це положення переслідує мету, яка відповідає суспільним інтересам, а саме, щоб такі знаки або позначення могли вільно використовуватися всіма.

23. На думку заявника, описовий характер знака повинен оцінюватися з урахуванням того, як він сприймається аудиторією, на яку він безпосередньо спрямований. Заявник стверджує, що відповідна аудиторія складається з пересічних англомовних споживачів, які користуються інформаційними технологіями та цікавляться їх технічними аспектами. Крім того, ця публіка вважається достатньо добре поінформованою, а також достатньо спостережливою та обачною.

24. На думку заявника, для цілей застосування статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94 необхідно лише розглянути, виходячи з відповідного значення знака зацікавленої сторони, чи існує, з точки зору цільової аудиторії, достатньо прямий і конкретний зв'язок між цим знаком і товарами, які він захищає.

25. Крім того, заявник стверджує, що для того, щоб торговельна марка, яка складається з неологізму або слова, утвореного шляхом комбінації елементів, вважалася описовою в розумінні статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, недостатньо, щоб кожен з її компонентів був визнаний описовим. Слово або неологізм повинно бути визнано описовим як таке.

26. Заявник також стверджує, що, згідно з прецедентним правом, корисним є аналіз відповідного терміну у контексті відповідних лексичних та граматичних правил.

27. Заявник зазначає, що знак "I.T.@MANPOWER" є комбінацією, що складається із загального терміну "manpower", літери "at" та "IT" як скорочення від "information technology", що є загальним англійським терміном для позначення обробки даних, телекомунікації та всіх питань, пов'язаних з ними. На думку заявника, для відповідних споживачів поєднання цих елементів не є чимось незвичайним. Символ "@" є загальновідомим символом адреси електронної пошти і означає "за адресою", тобто є посиланням на те, де можна знайти, отримати або запропонувати ім'я або термін, зазначений перед символом.

28. Заявник стверджує, що з наведеного вище зрозуміло, що термін I.T.@MANPOWER може слугувати, у контексті статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, для позначення характеристики товарів і послуг, які охороняються знаком зацікавленої особи.

29. Щодо третьої частини, в якій вказується про порушення статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що, оскільки всі елементи, що складають знак інтервента ("I.T.", "@" та "manpower"), стали загальноприйнятими в сучасній мові, а поєднання цих елементів не призводить до виникнення будь-якого "образного загального враження", що виходить за межі суми елементів, знак, що розглядається, був зареєстрований з порушенням цього положення.

30. Що стосується четвертої частини, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94, заявник стверджує, що через чітке

формулювання, яке він містить, знак I.T.@MANPOWER вводить в оману громадськість, якщо товари і послуги, які фактично пропонуються, не мають жодного відношення до "робочої сили в секторі інформаційних технологій".

31. ОНІМ, підтримане зацікавленою стороною, заперечує аргументи заявника.

ВИСНОВКИ СУДУ

32. Перш за все, слід зазначити, що кожна з підстав для відмови в реєстрації, перелічених у статті 7(1) Регламенту № 40/94, є незалежною від інших і вимагає окремого розгляду. Крім того, різні підстави для відмови повинні тлумачитися у розрізі загального інтересу, що лежить в основі кожної з них. Загальний інтерес, який береться до уваги при розгляді кожної з цих підстав для відмови, може або навіть повинен відображати різні міркування, залежно від підстави для відмови, про яку йдеться (див. рішення від 6 березня 2007 року у справі T-230/05 Golf USA проти ОНІМ (GOLF USA), не опубліковане в ЄСПЛ, п. 25, та наведену прецедентну практику).

33. Однак, існує явне дублювання підстав для відмови, викладених у статті 7(1)(b) - (d). Зокрема, з судової практики зрозуміло, що словесний знак, який описує характеристики товарів або послуг у розумінні статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, обов'язково позбавлений розрізняльної здатності щодо тих самих товарів або послуг у розумінні статті 7(1)(b) цього ж Регламенту. Однак знак може бути позбавлений розрізняльної здатності з інших причин, ніж його можливий описовий характер (див. справу T-190/05 Sherwin-Williams v ОНІМ (TWIST & POUR) [2007] ECR II-1911, п. 39 та наведену прецедентну практику).

34. Таким чином, у цій справі спочатку має бути розглянута друга частина єдиного клопотання про визнання вини, в якій стверджується про порушення статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94.

35. Стаття 7(1)(c) Регламенту № 40/94 відображає загальну зацікавленість у тому, щоб описові зазначення характеристик товарів або послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію, могли вільно використовуватися всіма. Це положення має на меті запобігти тому, щоб такі позначення не були зарезервовані лише за одним суб'єктом господарювання через те, що вони

були зареєстровані як торговельні марки, тоді як інші суб'єкти господарювання, включаючи, наприклад, його конкурентів, можуть захотіти описати свої товари, використовуючи саме ті терміни, які зареєстровані як торговельні марки (див. справу "Гольф США", пункт 32 вище, пункт 26 та наведену вище судову практику).

36. Для того, щоб знак, який складається з комбінації елементів, таких як знак зацікавленої особи, вважався описовим для цілей статті 7(1)(с) Регламенту № 40/94, недостатньо того, що кожен з його компонентів може бути визнаний описовим. Необхідно, щоб таким було визнано ціле, яке вони складають (див. з цього приводу об'єднані справи T-178/03 і T-179/03 CeWe Color проти OHIM (DigiFilm і DigiFilmMaker) [2005] ECR II-3105, п. 25).

37. Саме у виходячи з цих міркувань необхідно оцінювати аргументи заявника.

38. Що стосується відповідної громадськості у цій справі, Суд зазначає, що перелік відповідних товарів і послуг (див. пункт 3 вище) включає товари і послуги, призначені насамперед для кваліфікованих фахівців, а також товари і послуги, призначені для пересічних споживачів. Тому доречно вважати відповідною публікою всіх споживачів (див. з цього приводу справу T-234/01 Stihl v OHIM (Combination of orange and grey) [2003] ECR II-2867, п. 31, та наведену прецедентну практику).

39. Крім того, відповідно до статті 7(2) Регламенту № 40/94, належною аудиторією, щодо якої необхідно оцінювати абсолютні підстави для відмови, є англомовні споживачі, оскільки слово "робоча сила" походить з англійської мови, так само як і аббревіатура "IT".

40. Необхідно оцінити, чи існує для відповідної аудиторії достатньо прямий і конкретний зв'язок між знаком порушника та товарами і послугами, які він захищає (див. з цього приводу справу GOLF USA, п. 32 вище, п. 28 та наведену вище судову практику). У зв'язку з цим не має вирішального значення, чи є кожен з елементів, з яких складається знак порушника, а саме "it", "@" та "mapower", описовим як такий. Беручи до уваги прецедентне право, наведене в пункті 36 вище, знак в цілому повинен бути визнаний описовим для того, щоб мати абсолютну підставу для відмови, передбачену статтею 7(1)(с) Регламенту № 40/94, у його застосуванні.

41. На думку Апеляційної палати, комбінація трьох елементів, з яких складається знак заявника, не описує характеристики товарів і послуг, що охороняються цим знаком. Колегія Апеляційної палати стверджує, що, якщо припустити, що знак заявника дійсно сприймається як "інформаційні технології в Mapower", то це позначення не є достатньо чітким, щоб описати будь-яку з характеристик товарів і послуг, пов'язаних з послугами агентств з працевлаштування IT-персоналу (35 клас), не кажучи вже про більш загальний перелік товарів і послуг 9, 16, 38, 41 та 42 класів МКТП. Поєднання двох словесних елементів, які можуть вказувати на робочу силу для сектору інформаційних технологій через використання символу "@" ("at"), на думку Апеляційної палати, є розрізняльним, а не описовим позначенням. Знак заявника через символ "@" вказує на те, що суб'єкт господарювання під назвою "ТРУДОВІ РЕСУРСИ" надає послуги, пов'язані з інформаційними технологіями. Однак, на думку Апеляційної палати, його не можна розуміти як таке, що стосується саме робочої сили (трудова ресурсів) у сфері інформаційних технологій (пункт 15 оскаржуваного рішення).

42. У цій справі заявник не надав жодних доказів, які б спростовували таку оцінку Апеляційної колегії.

43. Поєднання аббревіатури, символу та слова не є звичайним способом позначення товарів і послуг. Крім того, знак порушника, який складається з такої комбінації трьох різних елементів, не може, якщо розглядати його в цілому, вважатися відомим англійським висловом, що позначає відповідні товари чи послуги або вказує на одну з їхніх характеристик.

44. Більше того, навіть якщо деякі відповідні споживачі могли б сприйняти знак зацікавленої сторони як такий, що передає значення "інформаційні технології в Mapower", це означало б, що знак стосується суб'єкта господарювання під назвою Mapower, а отже, виконує основну функцію торговельної марки, яка полягає в тому, щоб забезпечити ідентифікацію комерційного походження. З іншого боку, навіть якщо деякі з відповідних споживачів могли б сприйняти цей знак як такий, що передає значення "інформаційні технології в робочій силі" - що, однак, вимагало б певного аналізу знака заявника - цей знак не може сприйматися як описове позначення відповідних товарів чи послуг або однієї з їхніх характеристик у повсякденній мові відповідної аудиторії. Послання, що передається знаком зацікавленої особи, не є достатньо чітким і прямим для того, щоб його можна було вважати описовим для відповідних товарів чи послуг.

45. З огляду на вищезазначене, колегія Апеляційної палати не помилилася, дійшовши висновку про відсутність необхідності анулювання знака на підставі статті 51(1) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(с) цього ж Регламенту.

46. Відповідно, друга частина позовних вимог заявника має бути відхилена.

47. По-друге, що стосується першої частини заяви, слід зазначити, що позначення, які потрапляють під дію статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94, вважаються такими, які не здатні виконувати основну функцію торговельної марки, яка полягає в ідентифікації комерційного походження товарів або послуг, таким чином дозволяючи споживачеві, який їх придбав, повторити досвід, якщо він виявиться позитивним, або уникнути його, якщо він виявиться негативним, при наступній покупці (див. справу T-128/01 DaimlerChrysler v OHIM (Grille) [2003] ECR II-701, п. 31 та наведену судову практику).

48. Крім того, Суд зазначає, що коли Апеляційна рада повністю підтверджує рішення нижчої інстанції, прийняте OHIM, це рішення разом з його обґрунтуванням є частиною контексту, в якому було прийнято рішення Апеляційної ради, який відомий сторонам і дозволяє Суду в повному обсязі здійснити свій судовий розгляд щодо того, чи була оцінка Апеляційної ради добре обґрунтованою (див. з цього приводу рішення від 21 листопада 2007 року у справі T-111/06 Wesergold Getränkeindustrie проти OHIM - Lidl Stiftung (VITAL FIT), не опубліковане в ЄСПЛ, п. 64).

49. У цій справі з пункту 17 оскаржуваного рішення зрозуміло, що колегія Апеляційної палати прийняла обґрунтування рішення Відділу анулювання щодо ймовірної відсутності розрізняльної здатності знака зацікавленої особи, які, таким чином, є невід'ємною частиною обґрунтування мотивів оскаржуваного рішення.

50. Таким чином, Апеляційна палата взяла до уваги той факт, що знак "I.T.@MANPOWER", взятий в комплексі, має принаймні певний ступінь розрізняльної здатності. Колегія дійшла висновку, що той факт, що елементи, які складають знак - "it", "@" та "manpower" - можуть не бути розрізняльними самі по собі, не є вирішальним, оскільки знак заявника, розглянутий в цілому, не підпадає під дію статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94. Навіть якби група літер "it" розглядалася як скорочення від "інформаційні технології", а "manpower" означало "робоча сила",

знак I.T.@MANPOWER в цілому мав би певний ступінь розрізняльної здатності завдяки своїй незвичайній структурі, що характеризується символом @ між літерами "t" і "m", а також тому, що значення знака I.T.@MANPOWER, як такого, було б надто туманним і нечітким. Колегія Апеляційної палати вирішила, що оскільки знак заявника в цілому має розрізняльну здатність, немає необхідності аналізувати, чи має елемент "manpower" розрізняльну здатність або чи набув він розрізняльної здатності внаслідок використання.

51. З огляду на цей аналіз, слід, по-перше, зазначити, що, всупереч твердженню заявника, Апеляційна рада провела окрему експертизу кожної з абсолютних підстав для відмови, викладених у статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 40/94, беручи до уваги загальний інтерес, що лежить в основі кожної з них, відповідно до прецедентного права, наведеного в пункті 32 вище.

52. По-друге, колегія Апеляційної палати не помилилася, зазначивши, що знак третьої сторони має мінімальний ступінь розрізняльної здатності (пункт 17 оскаржуваного рішення).

53. По-перше, слід зазначити, що поєднання трьох елементів "it", "@" та "manpower" у знаку зацікавленої сторони не можна вважати таким, який відповідає лінгвістичним правилам.

54. По-друге, це оригінальне та незвичне поєднання, зокрема, завдяки вставці символу "@" між словами "it" та "manpower". Словесне позначення, що складається з аббревіатури, символу та слова, не є поширеним. У зв'язку з цим слід додати, що наявність елементу образності у знаку заявника, якщо розглядати його в цілому, є аспектом, який слід брати до уваги при аналізі розрізняльної здатності у контексті статті 7(1)(b) Регламенту № 40/94 (див. з цього приводу справу C-329/02 P SAT.1 проти OHIM [2004] ECR I-8317, пп. 35 і 37).

55. Слід додати, що оскільки заявник посилається на описовий характер позначення зацікавленої сторони для того, щоб зробити висновки щодо нібито відсутності розрізняльної здатності цього знака, його вимога має бути відхилена як необґрунтована, оскільки в контексті аналізу другої частини заперечення заявника було зроблено висновок, що колегія Апеляційної палати не помилилася, встановивши, що знак зацікавленої сторони не є описовим.

56. З усього вищевикладеного слідує, що перша частина позовних вимог заявника має бути відхилена.

57. По-третє, що стосується третьої частини заперечення, стаття 7(1)(d) Регламенту № 40/94 повинна тлумачитися як така, що перешкоджає реєстрації торговельної марки лише тоді, коли знаки або позначення, з яких складається знак, стали bona fide торговельній практиці для позначення товарів і послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію цієї марки. Відповідно, чи є знак загальноновживаним, можна оцінити, по-перше, з огляду на товари і послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, навіть якщо положення, про яке йдеться, не містить прямого посилання на ці товари і послуги, і, по-друге, на основі сприйняття знака цільовою аудиторією (див. рішення у справі T-322/03 Telefon & Buch проти OHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) [2006] ECR II-835, п. 49, та наведену прецедентну практику).

58. У цій справі колегія Апеляційної палати вважає, що знак зацікавленої сторони не повинен бути анульований відповідно до статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(d) цього Регламенту. На думку Апеляційної палати, стандарт, що застосовується відповідно до статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94, полягає не в тому, чи став кожен окремий елемент комбінованого позначення як такий загальноприйнятим у сучасній мові або добросовісній та усталеній практиці торгівлі. Колегія Апеляційної палати зазначає, що, згідно з усталеною судовою практикою, хоча формулювання статті 7(1)(c) Регламенту № 40/94, схоже, відноситься до знаків і позначень, з яких складається торговельна марка, оцінюватися з точки зору сприйняття цільовим споживачем повинна вся торговельна марка в цілому. Таке тлумачення, на думку Апеляційної палати, є обґрунтованим для статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94 з тих самих причин, що й для статті 7(1)(c). Апеляційна палата зазначила, що оскільки заявник не стверджував, що весь знак інтервента став загальноприйнятим у сучасній мові або в добросовісній та сформованій торговельній практиці, і не було жодних ознак цього, ця підстава для анулювання реєстрації повинна бути відхилена.

59. У третій частині своїх позовних вимог заявник стверджує, що всі елементи, які складають знак зацікавленої сторони, стали загальноновживаними в сучасній мові, причому без жодного обґрунтування своєї вимоги. Оскільки комбінація цих елементів, на думку заявника, не створює "образного загального враження", яке б виходило за межі

сукупності елементів, знак зацікавленої повинен бути анульований відповідно до статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94.

60. У зв'язку з цим Суд зазначає, що заявник не стверджує, що знак зацікавленої сторони став загальноприйнятим в цілому.

61. Як правомірно встановила колегія Апеляційної палати, при оцінці абсолютної підстави для відмови в реєстрації, викладеної в статті 7(1)(d) Регламенту № 40/94, необхідно брати до уваги весь знак в цілому, а не лише окремі елементи, що його складають.

62. Необхідність проведення експертизи позначень в цілому для цілей застосування абсолютних підстав для відмови в реєстрації, викладених у статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 40/94 (див., з цього приводу, SAT.1 v OHIM, параграф 54 вище, абзац 28, та DigiFilm і DigiFilmMaker, параграф 36 вище, абзац 25, відповідно) можна також перенести на цю справу в частині застосування статті 7(1)(d), формулювання якої співставне з формулюванням статті 7(1)(c) (див. з цього приводу WEISSE SEITEN, параграф 57 вище, абзац 55 та наступні).

63. Оскільки заявник не надав доказів, які б дозволили Суду встановити, що Апеляційна палата помилилася у своїй оцінці того, що знак зацікавленої сторони, розглянутий загалом, не став загальноприйнятим, третя частина позовних вимог має бути відхилена.

64. По-четверте, що стосується четвертої позовних вимог, то відповідно до прецедентного права, пов'язаного зі статтею 3(1)(g) Директиви Ради 89/104/ЄЕС від 21 грудня 1988 року про наближення законодавства держав-членів щодо торговельних марок (OJ 1989 L 40, с. 1), формулювання якої є ідентичним до формулювання статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94. 1), формулювання якої ідентичне формулюванню статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94, обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 40/94, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий (див. справу C-259/04 Emanuel [2006] ECR I-3089, п. 47 та наведені прецеденти).

65. У цій справі колегія Апеляційної палати у пункті 18 оскаржуваного рішення встановила, що знак зацікавленої сторони не є оманливим і тому не підлягає скасуванню відповідно до статті 51(1)(a) Регламенту № 40/94 у поєднанні зі статтею 7(1)(g) цього Регламенту.

На думку Апеляційної палати, стаття 7(1)(g) Регламенту № 40/94 передбачає достатньо конкретне позначення потенційних характеристик товарів і послуг, на які поширюється дія торговельної марки. Лише в тому випадку, якщо цільовий споживач буде змушений повірити, що товари і послуги мають певні характеристики, яких вони насправді не мають, він буде введений в оману торговельною маркою. Колегія Апеляційної палати зазначила, що, оскільки вона вже встановила, що повідомлення, передане знаком зацікавленої сторони, було недостатньо чітким для позначення будь-яких чітких характеристик заявлених товарів і послуг, це повідомлення не може вважатися оманливим.

66. Твердження заявника про те, що через чітке повідомлення, яке він містить, знак зацікавленої сторони вводитиме в оману громадськість, якщо товари і послуги, які фактично пропонуються, не матимуть жодного відношення до "робочої сили в секторі інформаційних технологій", не може скасувати висновок колегії Апеляційної палати.

67. Заявник не зазначає, якою саме характеристикою відповідних товарів і послуг, що передається знаком інтервента, вони насправді не володіють. Всупереч твердженню заявника, як зазначено в пункті 44 вище, знак зацікавленої сторони не передає чіткого повідомлення щодо товарів і послуг, про які йдеться, або їхніх характеристик, але, щонайбільше, натякає на них.

68. Зокрема, знак зацікавленої особи не можна розуміти як еквівалент "робочої сили в секторі інформаційних технологій". Хоча воно може певною мірою нагадувати про щось, пов'язане з інформаційними технологіями та робочою силою, воно не є достатньо конкретним позначенням, щоб спричинити фактичне введення в оману або достатньо серйозний ризик введення в оману споживача.

69. Крім того, споживачі в будь-якому випадку можуть безпосередньо оцінити, обираючи відповідні товари чи послуги, чи пов'язані вони з інформаційними технологіями або з робочою силою. Таким чином, вони не є, як правило, характеристиками, які можуть бути пов'язані з серйозним ризиком обману.

70. З усього вищевикладеного слідує, що четверта частина позовних вимог заявника, а отже, і єдине клопотання по суті, має бути відхилене, і, відповідно, позов має бути залишений без задоволення у повному обсязі.

ВИТРАТИ

71. Відповідно до пункту 2 статті 87 Регламенту Суду, сторона, яка програла справу, повинна сплатити витрати, якщо вона вимагала їх у своїх клопотаннях проти сторони, яка виграла справу. Оскільки заявник програв справу, а ОНІМ та інтерв'юер подали клопотання про відшкодування витрат, заявник повинен бути зобов'язаний сплатити ці витрати.

ЗА ТАКИХ ПІДСТАВ, СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ (П'ЯТА ПАЛАТА) ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відмовити у задоволенні позову;
2. Зобов'язати HUP Usługi Polska sp. z o.o. сплатити витрати.

Vilaras Dehousse Šváby

Винесено у відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 24 вересня 2008 року.

E. Coulon M. Vilaras

Секретар: Президент

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.*

Виконавці: *Юлія Кравченко (переклад), Ольга Андрієнко (оформлення).*

Більше резюме Рішень Суду ЄС шукай тут



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

© УКРНОІВІ, 2024

ОМАНЛИВИЙ
ХАРАКТЕР