



**IP OFFICE**

Український національний офіс  
інтелектуальної власності та інновацій



**НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД**

# **РІШЕННЯ СУДУ ЄС**

**У СПРАВІ T-60/17**

**ВІД 22 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ**

**SAFE SKIES LLC**

**ПРОТИ**

**EUROPEAN UNION INTELLECTUAL  
PROPERTY OFFICE (EUIPO)**



## РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА) 22 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ (\*)

*(Торговельна марка ЄС - Провадження щодо недійсності - Словесна марка ЄС TSA LOCK - Абсолютні підстави для відмови - Розрізняльна здатність - Відсутність розрізняльної здатності - Стаття 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту (ЄС) № 207/2009 (тепер Стаття 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту (ЄС) 2017/1001))*

### У СПРАВІ T-60/17

**SAFE SKIES LLC, ЗАСНОВАНА В НЬЮ-ЙОРКУ, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК (США), В ОСОБІ АДВОКАТА V. SCHWEPLER,**

ПРОТИ

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

інша сторона провадження в Апеляційній палаті EUIPO, представник перед Судом загальної юрисдикції, а саме **Travel Sentry, Inc**, розташована у Віндермірі, штат Флорида (США), яку представляють юристи J.L. Gracia Albero та V. Torelli,

**ПОЗОВ** проти рішення Четвертої апеляційної палати EUIPO ПОЗОВ проти рішення Четвертої Апеляційної палати ЄУІПВ від 24 листопада 2016 року (справа R 233/2016-4), що стосується провадження про недійсність між Safe Skies та Travel Sentry,

## РІШЕННЯ СУДУ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

у складі S. Frimodt Nielsen, President, V. Kreuzschitz and N. Pórtorak (Доповідач), Судді

Секретар: E. Coulon

беручи до уваги позовну заяву, подану до Секретаріату Суду 31 січня 2017 року, беручи до уваги відповідь EUIPO на позовну заяву, подану до Секретаріату Суду 31 березня 2017 року,

беручи до уваги відповідь, подану до Секретаріату Суду 10 квітня 2017 року, беручи до уваги той факт, що протягом трьох тижнів після вручення повідомлення про закінчення письмового провадження сторони не подали

клопотання про проведення слухання, та вирішивши ухвалити рішення за позовом без проведення усного провадження, відповідно до пункту 3 статті 106 Регламенту Суду загальної юрисдикції,

постановляє **Відхилити позов**

## **ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПОРУ**

**1.** 7 липня 2005 року заявник, компанія Travel Sentry, Inc., SA, подала заявку на реєстрацію торговельної марки ЄС до Європейської агенції інтелектуальної власності (EUIPO) відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Європейського Союзу (OJ 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 (OJ 2017 L 154, с. 1)).

**2.** 2 На реєстрацію як торговельну марку подано словесне позначення TSA LOCK.

**3.** Товари, щодо яких подано заявку на реєстрацію, відносяться до товарів класів 6, 18 і 20 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 року, переглянутої та доповненої, і відповідають для кожного з цих класів наведеному нижче опису:

- Клас 6: Металеві замки (для багажу);
- Кл.18: «Сумки; рюкзаки, брезентові рюкзаки, спортивні сумки, ручні сумки, спортивні сумки, дорожні сумки, пляжні сумки, портфелі, гаманці, валізи, ремені для багажу, поясні сумки і гаманці»;
- Клас 20: Неметалеві замки (для багажу)

**4.** Заявлене позначення було зареєстровано 10 липня 2006 року під номером 004530168.

**5.** 15 квітня 2014 року заявник, LLC «Safe Skies», подав заяву про визнання оспорюваного позначення недійсним відповідно до статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 59(1)(a))

Регламенту 2017/1001), у сукупності зі статтею 7(1)(b), (c), (d), (g) та (i) цього Регламенту (тепер стаття 7(1)(b), (c), (d), (g) та (i) Регламенту 2017/1001), щодо всіх товарів, зазначених у пункті 3 вище.

**6.** 11 грудня 2015 року Відділ з питань скасування рішень відхилив заяву про визнання рішення недійсним.

**7.** 3 лютого 2016 року заявник подав до EUIPO повідомлення про апеляцію відповідно до статей 58-64 Регламенту № 207/2009 (тепер статті 66-71 Регламенту 2017/1001) на рішення Відділу з питань скасування рішень

**8.** Рішенням від 24 листопада 2016 року («оскаржуване рішення») Четверта апеляційна палата EUIPO відхилила апеляцію, вважаючи, що аргументи заявника щодо статті 7(1)(g) та (i) Регламенту № 207/2009 не були обґрунтованими і що ці положення не застосовувались у цій справі. Апеляційна палата також вважає, що аргументи заявника щодо статті (7)(1) (d) цього Регламенту не є релевантними, оскільки вони ґрунтуються на сплутуванні між заявою про визнання недійсності відповідно до статті 52(1) (a) та заявою про анулювання відповідно до статті 51(1)(b) цього Регламенту (тепер - стаття 58(1)(b) Регламенту 2017/1001). Нарешті, Апеляційна палата встановила, що заявник не довів, що позначення, про яке йде мова, є описовим або позбавленим розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 207/2009. У зв'язку з цим Апеляційна палата вирішила, що відповідною датою для оцінки справи є дата подання заявки на реєстрацію оспорюваної торговельної марки ЄС, і що жоден з доказів, наданих заявником, не є достатнім для доведення того, що на зазначену дату позначення сприймалося належною громадськістю як описове або позбавлене розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) і (c) Регламенту № 207/2009.

## БАЖАНІ ФОРМИ ПОРЯДКУ

**9.** Заявник стверджує, що Суд повинен:

- анулювати оскаржуване рішення
- зобов'язати EUIPO сплатити витрати, понесені під час розгляду справи в Суді, а також зобов'язати заявника сплатити витрати, понесені під час адміністративного провадження в Апеляційній палаті

**10.** EUIPO та третя сторона стверджують, що Суд повинен

- відхилити позов
- зобов'язати заявника сплатити витрати

## ЗАКОНОДАВСТВО

**11.** На підтримку свого позову заявник посилається на три підстави, стверджуючи про порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(b), (c) та (g) Регламенту.

**12.** Відповідно до статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009 торговельну марку ЄС буде визнано недійсною на підставі заявки, поданої до EUIPO, якщо буде встановлено, що вона була зареєстрована всупереч положенням статті 7 цього Регламенту.

### *Прийнятність додатків A.19 та A.20*

**13.** Слід зазначити, що докази, надані у Додатках A.19 та A.20 до заяви, датуються після прийняття оскаржуваного рішення. Відповідно, це не могло бути надано в рамках провадження в EUIPO і було вперше подано до Суду. Метою позовів до Суду є перегляд законності рішень Апеляційної палати EUIPO в контексті статті 65 Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 72 Регламенту 2017/1001), тому перегляд фактів у розрізі документів, які вперше подаються до Суду, не входить до його компетенції. Відповідно, перегляд оскаржуваного рішення має здійснюватися у контексті виключно тих доказів, які були надані під час адміністративного провадження, оскільки вони містяться в матеріалах справи EUIPO (див, з цього приводу рішення від 15 липня 2014 року, *Łaskiewicz v OHIM - Cables y Eslingas (PROTEKT)*, T-18/13, не опубліковане, EU: T:2014:666, параграф 20, та від 13 вересня 2016 року, *Globo Comunicação e Participações v EUIPO (Звукова торговельна марка)*, T-408/15, EU:T:2016:468, параграф 20). Відповідно, оскільки заявник також не навів жодної конкретної причини, чому Суд повинен брати до уваги ці докази, надані йому вперше, вищезазначені докази мають бути виключені, без необхідності оцінювати їхню доказову силу (див., з цього приводу, рішення від 24 листопада 2005 року, *Sadas v OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, EU: T:2005:420, п. 19 та наведена судова практика).

*Перше клопотання щодо порушення статті 52(1)(a) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 7(1)(b) Регламенту*

**14.** Заявник стверджує, по суті, що Апеляційна палата помилилася, дійшовши висновку, що жоден з доказів не є достатнім для доведення того, що на відповідну дату позначення «TSA LOCK» був позбавлене розрізняльної здатності.

**15.** По-перше, заявник стверджує, що відповідною датою для цілей оцінки заявки на недійсність на підставі статті 7 Регламенту № 207/2009 є дата реєстрації оскаржуваного позначення, а саме 10 липня 2006 року в цій справі. Заявник також критикує Апеляційну палату за те, що вона зосередила свій аналіз на широкій аудиторії споживачів після того, як встановила, що товари призначалися як для широкої аудиторії, так і для фахівців у сфері бізнесу, зокрема виробників та роздрібних торговців у секторі продажу багажу та валіз, а також за те, що вона проаналізувала докази виключно з цієї точки зору, що призвело її до неправильного висновку. Крім того, заявник стверджує, що надані ним докази є достатніми для того, щоб довести, що вираз «tsa lock» не був загально визнаним позначенням. Насамкінець, заявник стверджує, що Апеляційна палата не розглянула всі надані докази.

**16.** EUIPO та третя сторона заперечують аргументи заявника.

**17.** Відповідно до статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009, торговельна марка, яка не має розрізняльної здатності, не підлягає реєстрації.

**18.** Згідно з усталеною судовою практикою, позначення, зазначені в статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009, є такими, що вважаються нездатними виконувати основну функцію торговельної марки, а саме ідентифікувати комерційне походження відповідних товарів чи послуг, таким чином дозволяючи споживачеві, який придбав товари чи послуги, позначені цим позначенням, вирішити, чи придбати їх знову, якщо його досвід був позитивним, або не робити цього, якщо він був негативним (див. з цього приводу рішення від 20 травня 2009 року у справах CFCMSEE проти OHIM (P@YWEB CARD та PAYWEB CARD), T-405/07 та T-406/07, ВПСЄ, ЄС: T:2009:164, пункт 33, та від 21 січня 2011 року, BSH проти OHIM (виконавча редакція), справа T-310/08, не опублікована, EU:T:2011:16, пункт 23).

**19.** З судової практики зрозуміло, що мінімальний ступінь розрізняльної здатності є достатнім для того, щоб зробити неприйнятною підставу для відмови, викладену в статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009 (рішення від 27 лютого 2002 року, Eurocool Logistik v OHIM (EUROCOOL), T-34/00, EU: T:2002:41, параграф 39, та від 23 січня 2014 року, Novartis v OHIM (CARE TO CARE), T-68/13, не опублікована, EU:T:2014:29, параграф 13).

**20.** Розрізняльна здатність повинна оцінюватися, по-перше, з огляду на товари чи послуги, щодо яких подається заявка на реєстрацію, і, по-друге, з огляду на сприйняття позначення належною громадськістю, яка є достатньо поінформованою, спостережливою та обачною (рішення від 20 жовтня 2011 року, Freixenet проти OHIM, C-344/10 P та C-345/10 P, EU: C:2011:680, р. 43; від 31 березня 2004 року, Fieldturf v OHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS) T-216/02, EU:T:2004:96, пункт 26; та від 12 травня 2016 року, GRE v EUIPO (Mark1) T-32/15, EU:T:2016:287, пункт 29).

**21.** З усталеного прецедентного права також зрозуміло, що в провадженні щодо недійсності від EUIPO не можна вимагати повторного проведення експертизи, яку експерт провів за власною ініціативою, стосовно відповідних фактів, які могли б спонукати застосовувати абсолютні підстави для відмови. З положень статей 52 і 55 Регламенту № 207/2009 (тепер статті 59 і 62 Регламенту 2017/1001) випливає, що торговельна марка ЄС вважається дійсною доти, доки вона не буде визнана недійсною EUIPO в рамках процедури визнання недійсності. Тому на нього поширюється презумпція дійсності, що є логічним наслідком перевірки, проведеної EUIPO під час експертизи заявки на реєстрацію. В силу цієї презумпції дійсності зобов'язання EUIPO відповідно до статті 76(1) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 95 Регламенту 2017/1001) перевіряти за власною ініціативою відповідні факти, які можуть призвести до застосування абсолютних підстав для відмови, обмежується експертизою заявки на торговельну марку ЄС, що здійснюється експертами EUIPO та, в разі апеляції, Апеляційною палатою під час процедури реєстрації цієї марки. Однак, у справах про недійсність, оскільки зареєстрована торговельна марка ЄС вважається дійсною, саме особа, яка подала заяву про визнання її недійсною, повинна навести в EUIPO конкретні факти, які ставлять під сумнів дійсність цієї торговельної марки (рішення від 13 вересня 2013 р.), Fürstlich Castell'sches Domänenamt проти OHIM - Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU: T:2013:424, параграфи 27 і 28, та від 28 вересня 2016 року, European Food v EUIPO - Sociétés des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15,

EU:T:2016:586). Таким чином, у цій справі саме заявник повинен був надати достатні докази того, що реєстрація оспорюваного позначення не відповідає статті 7 Регламенту № 207/2009.

**22.** З огляду на ці міркування та з урахуванням оцінки, викладеної Апеляційною палатою в оскаржуваному рішенні, необхідно розглянути твердження заявника щодо порушення статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009.

**23.** По-перше, щодо аргументів, які стосуються врахування нових розробок під час процедури реєстрації, слід зазначити наступне.

**24.** Що стосується відповідного періоду, який має розглядатися для аналізу доказів, заявник стверджує, що Апеляційна палата помилилася в пунктах 16-18 оскаржуваного рішення, вважаючи, що відповідною датою для аналізу статті 7 Регламенту № 207/2009 у сукупності зі статтею 52(1)(а) цього Регламенту є дата подання оскаржуваного позначення, а саме 7 липня 2005 року в цій справі, тоді як відповідною датою фактично має бути дата реєстрації цього позначення. У зв'язку з цим стверджується, по-перше, що прецедентне право дозволяє брати до уваги матеріали, отримані після дати подання заявки на реєстрацію, за умови, що вони дозволяють зробити висновки про ситуацію, яка існувала на цю дату, і що в статтях 7 і 52 Регламенту № 207/2009 міститься пряме посилання на реєстрацію позначення.

**25.** Однак, як зазначає EUIPO та згідно з усталеною судовою практикою, єдиною відповідною датою для оцінки наявності абсолютних підстав для відмови в розгляді справи про недійсність є дата подання заявки на оскаржуване позначення. Той факт, що прецедентне право дозволяє брати до уваги подальші матеріали, не тільки не послаблює таке тлумачення статті 52(1)(а), але й посилює його, оскільки таке врахування можливе лише тоді, коли ці матеріали стосуються ситуації на дату подання заявки на торговельну марку (див. з цього приводу рішення від 23 квітня 2010 року у справах OHIM проти Frosch Touristik, C-332/09 P, не опубліковане, EU: C:2010:225, параграфи 52 і 53; Frosch Touristik v OHIM - DSR touristik(FLUGBÖRSE), T-189/07, EU:T:2009: 172, параграфи 18 і 19; і від 26 лютого 2016 року, provima Warenhandels проти OHIM - Renfro(HOT SOX), T-543/14, не опублікована, EU:T:2016:102, параграф 44). У цій справі Апеляційна палата дійшла правильного висновку, що відповідною датою для оцінки відповідності статті 7 Регламенту № 207/2009 оскаржуваного позначення є дата подання заявки на реєстрацію, а саме 7 липня 2005 року.



**26.** По-перше, у цьому відношенні, докази, додані до повідомлень від 15 квітня 2014 року та відтворені у пунктах 1, 2 і 10, докази, додані до повідомлень від 20 серпня 2014 року та відтворені у пунктах 1, 3 і 4, докази, додані до повідомлень від 21 листопада 2014 року та відтворені у пунктах 1, 3 і 5, докази, додані до повідомлень від 13 і 18 травня 2015 року та відтворені у пунктах 1-9, 11-15 та 19-23, а також докази, додані до зауважень від 8 та 11 квітня 2016 року та відтворені в пунктах 27, 28, 31, 32, 34-37, 39-45, 47, 49 та 51, датовані після подання заявки на реєстрацію, а саме 7 липня 2005 року, і всі містять матеріали, які не стосуються ситуації на дату подання заявки на оскаржуване позначення. Таким чином, ці докази не можуть бути взяті до уваги для оцінки відповідності оскаржуваного позначення статті 7 Регламенту № 207/2009.

**27.** По-друге, докази, додані до повідомлень від 21 листопада 2014 року та відтворені як пункт 2, докази, додані до повідомлень від 13 та 18 травня 2015 року та відтворені як пункти 10 та 24, а також докази, додані до зауважень від 8 та 11 квітня 2016 року та відтворені як пункти 29, 52 та 53, не містять жодних матеріалів, які б дозволили визначити їхню дату або встановити, що вони стосуються ситуації, яка склалася на дату подання заявки на оскаржуване позначення. Таким чином, ці докази не можуть бути взяті до уваги для оцінки відповідності оскаржуваного позначення статті 7 Регламенту № 207/2009.

**28.** По-друге, щодо аргументу заявника про те, що Апеляційна палата помилилася, зосередивши свою оцінку на широкій аудиторії, і що таким чином вона зробила неправильний висновок, слід врахувати наступне.

**29.** По-перше, щодо визначення належної громадськості слід зазначити, що товари, на які поширюється оспорюване позначення, призначені як для широкої громадськості, так і для фахівців, зокрема виробників багажу та роздрібних торговців у сфері торгівлі валізами. Отже, належна громадськість складається з середньостатистичних, достатньо добре поінформованих і достатньо спостережливих та уважних споживачів. Крім того, стаття 7(2) Регламенту № 207/2009 (тепер стаття 7(2) Регламенту 2017/1001) зазначає, що пункт 7(1) цього регламенту застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині Європейського Союзу. Оскільки оспорюване позначення містить слово з англійським значенням, будь-яка оцінка наявності абсолютних підстав для відмови повинна проводитися стосовно англомовних споживачів у ЄС.

**30.** У зв'язку з першою підставою апеляції заявник повинен довести, що торговельній марці, про яку йдеться, не вистачає розрізняльної здатності в контексті статті 7(1)(b) Регламенту № 207/2009, беручи до уваги сприйняття цієї марки належною громадськістю, як визначено в цьому документі.

**31.** Далі слід зазначити, що аргумент заявника про те, що Апеляційна палата зосередила свою оцінку на належній громадській, жодним чином не обґрунтований у заяві. У зв'язку з цим слід відзначити неточність формулювання, яке було використано у поданні, що «Апеляційна палата, схоже, орієнтується насамперед на широку аудиторію», а також відсутність будь-якого пояснення того, що привело її до такого висновку. У пункті 54 заяви заявник лише зазначає, що Апеляційна палата «не розрізняла дві категорії осіб, які складають належну громадськість». Умови оскаржуваного рішення, однак, не виключають висновку про те, що таке розмежування дійсно було здійснено. Так, у пункті 19 цього рішення Апеляційна палата вважає, що «відповідні товари призначені як для широкої аудиторії в цих державах-членах, так і для фахівців у галузі бізнесу, наприклад, виробників і роздрібних торговців у сфері дорожніх валіз». Крім того, всупереч твердженням заявника, з пунктів 22 та 23 оскаржуваного рішення, в яких Апеляційна палата посилається на належну громадськість, зовсім не впливає, що ця громадськість не включає фахівців, яким, як вона зазначила, були частково призначені відповідні товари, про що було зазначено вище.

**32.** Таким чином, заявник не зміг обґрунтувати, яким чином Апеляційна палата зробила свій висновок на основі неправдивої оцінки належної громадської.

**33.** По-третє, щодо того, чи є торговельна марка, про яку йдеться, такою, що не має розрізняльної здатності, слід нагадати, що у випадку торговельних марок, які складаються з різних словесних та зображувальних елементів, розрізняльна здатність кожного з цих елементів, взятих окремо, може оцінюватися частково, але в будь-якому випадку повинна залежати від оцінки в цілому. Той факт, що кожен з цих термінів або елементів, розглянутий окремо, позбавлений розрізняльної здатності, не означає, що їх поєднання не може мати такої здатності (рішення від 16 вересня 2004 року, SAT. 1 проти OHIM, C-329/02 P, EU:C:2004:532, п. 28, та від 15 вересня 2005 року, BioID проти OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, п. 29).

**34.** У цьому контексті, по-перше, оспорюване позначення містить слово «замок», яке зазвичай розуміється як «механізм блокування» або «навісний замок», тобто товари, для яких, серед іншого, оспорюване позначення зареєстровано в класах 6 та 20. Це слово, оскільки воно інформує належну громадськість про те, що товари, позначені цим позначенням, стосуються замків, і, таким чином, не здатне відрізнити їх від товарів інших підприємств, не може надати оспорюваному позначенню розрізняльної здатності (див. рішення від 15 січня 2015 року, MEM проти OHIM(MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, п. 67).

**35.** Однак щодо групи великих літер «TSA», яка також міститься в оспорюваному позначенні, слід зазначити, що саме заявник повинен довести, що на відповідну дату належна громадськість розуміла цю групу літер як аббревіатуру Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration), або як посилання на це американське відомство.

**36.** У зв'язку з цим заявник стверджує, зокрема, що він надав достатньо доказів, які підтверджують, що аббревіатура TSA є «загальнозвживаною стосовно міжнародних перевезень та багажу». Також зазначається, що «треті сторони, зокрема виробники багажу, використовують позначення “TSA Lock” як технічний опис продукту, а не як торговельну марку». Нарешті, стверджується, що є докази, здатні довести, що англійське слово «lock» є суто описовим для будь-якого виду замків і предметів, які можуть бути закриті замком, і що великі літери «TSA» вказують на Адміністрацію транспортної безпеки США (TSA – Transportation Security Administration).

**37.** Однак слід зазначити, що з причин, викладених у пунктах 26 і 27 вище, більша частина цих доказів не може вважатися релевантною для оцінки Суду. Таким чином, з доказів, наданих заявником і згаданих у пунктах 59, 60 та 62 заяви, лише пункти 30 та 38 можуть бути частково враховані, як випливає з пункту 38 нижче. Докази 10 і 29 не датовані, доказ 39 нерозбірливий, тоді як інші докази відносяться до дат, пізніших за відповідний період.

**38.** Докази 30 та 38 складаються, відповідно, з вирізок з європейських газетних та журнальних статей, в яких використовується аббревіатура «TSA» для позначення Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration), та роздруківок з веб-сайту заявника. Щодо доказів, які стосуються відповідного періоду експертизи, слід зазначити, що цих кількох витягів недостатньо для того, щоб продемонструвати, що на дату подання заявки належна громадськість розуміла літери «TSA», що містяться

в оскаржуваному позначенні, як абрєвіатуру Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration) або як посилання на це американське відомство, як це справедливо визнала Апеляційна палата.

**39.** Оскільки немає доказів того, що належна громадськість асоціює абрєвіатуру з відповідним органом, ця абрєвіатура не несе значення, яке одразу сприймається належною громадськістю. Таким чином, оспорюване позначення не могло б сприйматися цією публікою як посилання на Адміністрацію транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration).

**40.** З наведеного випливає, що, всупереч твердженням заявника, із загального огляду словесного позначення «TSA LOCK» жодним чином не вбачається, що заявлене позначення сприймалося належною громадськістю на дату подання заявки на реєстрацію як таке, що не має розрізняльної здатності.

**41.** Отже, перше клопотання заявника має бути відхилене як безпідставне.

*Друге клопотання, щодо порушення статті 52(1)(а) Регламенту № 207/2009, у поєднанні зі статтею 7(1)(с) цього Регламенту*

**42.** Заявник стверджує, що колегія Апеляційної палати помилилася, вирішивши, що жоден з наданих доказів не свідчить про те, що на відповідну дату належна громадськість сприймала оспорюване позначення як суто описове щодо товарів, для яких подано заявку на реєстрацію. У зв'язку з цим заявник стверджує, що Апеляційна палата не розглянула всі надані докази. Далі заявник стверджує, що надані ним докази є достатніми для того, щоб довести, що належна громадськість сприймала позначення TSA як абрєвіатуру Адміністрації транспортної безпеки США (TSA – Transportation Security Administration). Нарешті, заявник вважає, що він довів, що вираз «tsa lock» використовувався іншими особами для опису валіз, які продавалися.

**43.** EUIPO та представник заперечують аргументи заявника, стверджуючи, по суті, що у справі немає доказів того, що на дату подання заявки на торговельну марку для товарів і послуг це позначення сприймалося як описове для товарів і послуг, які потрібні належній громадськості.

**44.** Відповідно до статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 у реєстрації буде відмовлено торговельним маркам, які складаються виключно з позначень, які можуть слугувати в торгівлі для позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного походження або часу виробництва

товару чи надання послуги, або інших характеристик товару чи послуги. Згідно зі статтею 7(2), стаття 7(1) застосовується, незважаючи на те, що підстави для відмови в реєстрації виникають лише в частині ЄС.

**45.** Стаття 7(1)(с) цього Регламенту спрямована на досягнення мети, яка відповідає суспільним інтересам, а саме, щоб описові позначення або вказівки, які стосуються категорій товарів або послуг, щодо яких подається заявка на реєстрацію, могли вільно використовуватися всіма зацікавленими особами. Таким чином, стаття 7(1)(с) не дозволяє закріплювати такі позначення лише за одним суб'єктом господарювання, оскільки вони були зареєстровані як торговельні марки (див. з цього приводу рішення від 4 травня 1999 року, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 і C-109/97, EU:C:1999:230, параграфи 24 і 25; від 23 жовтня 2003 року, *OHIM* проти *Wrigley*, C-191/01 P, EU:C:2003:579, параграфи 30-32; і від 21 січня 2015 року, *Grundig Multimedia* проти *OHIM(GentleCare)*, T-188/14, не опублікована, EU:T:2015:34, параграф 18).

**46.** Для того, щоб позначення підпадало під сферу дії заборони, встановленої статтею 7(1)(с) Регламенту № 207/2009, має існувати достатньо прямий і конкретний зв'язок між позначенням і відповідними товарами чи послугами, щоб зацікавлена аудиторія могла відразу, без подальших роздумів, сприйняти опис відповідних товарів і послуг або одну з їхніх характеристик (рішення від 21 січня 2015 року, *GentleCare*, T-188/14, не опубліковане, EU:T:2015:34, п. 19).

**47.** Розрізняльна здатність позначення повинна оцінюватися з урахуванням (i) товарів і послуг, для яких подається заявка на реєстрацію позначення, та (ii) сприйняття цільовою аудиторією, яка включає споживачів цих товарів і послуг (див. рішення від 27 листопада 2003 року, *Quick v OHIM (Quick)*, T-348/02, EU:T:2003:318, п. 29, та наведену прецедентну практику).

**48.** Необхідно розглянути у контексті цих принципів та оцінки, викладеної Апеляційною палатою в оскаржуваному рішенні, аргументи заявника щодо порушення статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009.

**49.** Заявник стверджує, що оспорюване позначення складається з двох словесних елементів «tsa» та «lock». Як зазначено в пункті 34 вище, оспорюване позначення містить слово «замок», і це слово можна вважати описовим для деяких товарів і послуг, для яких зареєстровано цю торговельну марку.

**50.** Слід, однак, мати на увазі, що питання в контексті статті 7(1)(с) Регламенту № 207/2009 щодо описовості позначення, який складається з декількох слів, такого як той, що є предметом спору, може оцінюватися частково, щодо кожного з термінів, з яких він складається, взятих окремо, але в будь-якому випадку повинна також встановлюватися щодо цілого, яке вони складають (див. рішення від 6 лютого 2009 року, MPDV Mikrolab проти OHIM, C-17/08 P, не опубліковане, EU: C:2009: 64, п. 38 та наведені прецеденти) та встановити, чи існує у свідомості громадськості ЄС та з урахуванням значення позначення, розглянутого в цілому, достатньо прямий і конкретний зв'язок між цим позначенням та товарами і послугами, для яких запитується реєстрація (див. рішення від 23 вересня 2015 року, ReedExhibitions v OHIM(INFOSECURITY), T-633/13, не опубліковане, EU: T:2015:674, параграф 28 та цитована судова практика). У зв'язку з цим у пункті 39 вище вже зазначалося, що Апеляційна палата справедливо встановила, що заявник не зміг довести під час провадження у справі про недійсність, що широка аудиторія або компетентні фахівці розуміють «TSA» як аббревіатуру Адміністрації транспортної безпеки (TSA – Transportation Security Administration) або як посилання на це американське відомство.

**51.** Однак заявник також стверджує, що деякі виробники валіз використовують вираз «tsa lock» для опису особливості своїх товарів, а саме, що вони оснащені спеціальним замком, який відповідає механізму закриття за стандартами американського агентства, і що вони схвалені цим агентством. На підтвердження цього твердження заявник посилається на докази 28 та 38, які додаються до зауважень від 8 квітня 2016 року та відтворені у Додатку A.15, а також на докази 1-7, які додаються до зауважень від 13 травня 2015 року та відтворені у Додатку A.10. Як уже зазначалося в пункті 26 вище, докази 1-7 та доказ 28 не можуть бути прийняті до уваги для доведення описовості оспорюваного позначення на момент подання заявки на реєстрацію. Крім того, доказ 38 містить витяги з веб-сайту заявника, датовані 2005 та 2006 роками. Лише один з цих витягів належить до відповідного періоду, оскільки він датований липнем 2005 року, без будь-яких подальших уточнень щодо точної дати. У будь-якому випадку, використання заявником на власному веб-сайті виразів «tsa luggage locks» та «tsa patented locks» не дозволяє продемонструвати описовий характер оспорюваного позначення, якщо тільки громадськість не розуміє аббревіатуру TSA.

**52.** Крім того, слід врахувати, зокрема, щодо доказу № 25, доданого до зауважень від 8 квітня 2006 року, що Апеляційна палата мала рацію,

встановивши в пункті 25 оскаржуваного рішення, що в обговореннях не було чітко вказано, звідки походять автори дописів. Відповідно, лише одна з цих тем передує відповідній даті і написана автором, який ідентифікований як присутній у Спільноті. Використання виразу «tsa lock» у цьому пункті доказу не є достатнім для того, щоб зробити узагальнення щодо розуміння цього виразу значною частиною належної громадськості.

**53.** Заявник стверджує, що «як сам TSA, так і спеціальні замки TSA відомі у всьому світі», і що цей факт підтверджується кількома рішеннями інших офісів з питань торговельних марок, наприклад, Китайського Відомства торговельних марок або Відомство США з патентів та торговельних марок, наведеними у Додатку. Однак докази 36, 37 і 42, додані до зауважень від 8 квітня 2006 року, не можуть бути взяті до уваги для демонстрації описового характеру оспорюваного позначення на момент подання заявки на реєстрацію, як зазначалося в пункті 26 вище, частково через їхні дати, а також через те, що вони не дають жодних вказівок на належну громадськість ЄС.

**54.** Заявник також стверджує, що колегія Апеляційної палати помилково зазначила в пункті 27 оскаржуваного рішення, що слова «TSA-approved» та «TSA recognised», які використовуються в наданих ним доказах, не мають такого ж описового змісту, як заявлене позначення, і сприймаються як скорочені форми «замок, схвалений TSA» або «замок, визнаний TSA». Оскільки не було доведено, як уже зазначалося в пункті 39 вище, що абревіатура TSA викликає у свідомості належної громадськості асоціації з Адміністрацією транспортної безпеки (TSA - Transportation Security Administration), слід визнати, як це зробила Апеляційна палата, що цих доказів недостатньо для того, щоб зробити висновок про описовий характер оскаржуваного позначення.

**55.** Нарешті, заявник скаржиться, що Апеляційна палата не взяла до уваги основну частину доказів, встановивши, що оспорюване позначення відповідає статті 7(1) Регламенту № 207/2009. З огляду на те, що оскаржуване рішення було достатньо мотивованим, як це впливає з вищенаведених міркувань, Апеляційна палата не була зобов'язана надавати чіткі обґрунтування своїх висновків щодо доказовості кожного з доказів (див. з цього приводу рішення від 10 травня 2012 року у справі Rubinstein and L'Oréal v OHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, п. 127).

56 Таким чином, Апеляційна палата не помилилася, дійшовши висновку, що заявник не довів у провадженні щодо недійсності, що оспорюване позначення повинно було вважатися описовим для товарів і послуг, для

яких подається заявка на реєстрацію, на момент подання заявки на реєстрацію.

**57.** Отже, друге клопотання заявника має бути відхилене як необґрунтоване.

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

**58.** По суті, заявник стверджує, що Апеляційна палата помилилася, встановивши, що заявлене позначення є оманливим в контексті статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009. Лише група великих літер «TSA» може вказувати на походження позначення, оскільки елемент «lock» є суто описовим для товару, про який йдеться, а «TSA» сприймається як аббревіатура Адміністрації транспортної безпеки (TSA - Transportation Security Administration) Заявник також стверджує, що якщо б тільки одному представнику було дозволено використовувати вираз «tsa lock», то це змусило б належну громадськість вважати, що замки, які продаються під оспорюваним позначенням, постачаються Сполученими Штатами або, принаймні, перебувають під їхнім контролем.

**59.** EUIPO та представник заперечують аргументи заявника та стверджують, по суті, що оспорюване позначення не може бути оманливим, оскільки не доведено, що «tsa lock» буде сприйматися на відповідній території як посилання на Адміністрацію транспортної безпеки США (TSA - Transportation Security Administration).

**60.** Відповідно до статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у реєстрації слід відмовити торговельним маркам, які можуть ввести в оману громадськість, наприклад, щодо характеру, якості або географічного походження товарів чи послуг.

**61.** З послідовної судової практики зрозуміло, що обставини для відмови в реєстрації, зазначені в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, у сукупності зі статтею 52(1)(а) цього Регламенту, передбачають наявність фактичного обману або серйозного ризику обману споживача (див, передбачають наявність фактичного обману або достатньо серйозного ризику того, що споживач буде обманутий (див., з цього приводу та за аналогією, рішення від 5 травня 2011 року, SIMS - École de ski internationale проти OHIM - SNMSF(esf école du ski français), T-41/10, не опубліковане, EU: T:2011:200, п. 49 та наведена судова практика).



**62.** У зв'язку з цим слід мати на увазі, що основна функція торговельної марки полягає в тому, щоб гарантувати споживачеві або кінцевому користувачеві ідентичність походження позначених товарів чи послуг, надаючи йому можливість без будь-якої ймовірності змішування відрізнити ці товари чи послуги від інших товарів чи послуг іншого походження. Для того, щоб торговельна марка могла виконувати свою ключову роль у системі добросовісної конкуренції, яку прагне створити і підтримувати Договір, вона повинна надавати гарантію того, що всі товари або послуги, позначені нею, були вироблені або поставлені під контролем одного суб'єкта господарювання, який несе відповідальність за їхню якість (рішення від 30 березня 2006 року у справі Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, п. 38). Позначення не виконує роль надання гарантії, якщо інформація, яку воно містить, має такий характер, що може ввести в оману громадськість (рішення від 5 травня 2011 року, esf école du ski français, T-41/10, EU:T:2011:200, п. 50).

**63.** Отже, оцінка абсолютної підстави для відмови в реєстрації, згаданої в статті 7(1)(g) Регламенту № 207/2009, не може поширюватися ні на що інше, крім відповідних товарів і послуг, з одного боку, і сприйняття позначення належною громадськістю, з іншого (рішення від 5 травня 2011 року, esf école du ski français, T-41/10, не опубліковане, EU:T:2011:200, пункт 51).

**64.** У зв'язку з цим слід також зазначити, що з причин, викладених у пункті 39 вище, слід вважати, що заявник не довів, що належна громадськість у відповідний час асоціювала великі літери «TSA» в оспорюваному позначенні з Адміністрацією транспортної безпеки США (TSA – Transportation Security Administration). Якщо у громадськості не виникне такої асоціації, не можна вважати, що вона буде введена в оману щодо походження товарів, маркованих оспорюваним позначенням, оскільки позначення, про який йде мова, не буде асоціюватися у суспільній свідомості з певним походженням.

**65.** Таким чином, слід вважати, що Апеляційна палата не помилилася, встановивши, що заявник не довів у провадженні щодо недійсності, що фактичний обман або достатньо серйозна ймовірність обману не могли існувати щодо оспорюваного позначення на дату подання заявки на цю торговельну марку.

**66.** Отже, третє клопотання має бути відхилене як необґрунтоване, а отже, позов має бути відхилений у повному обсязі.

## ВИТРАТИ

**67.** Відповідно до статті 134(1) Регламенту Суду загальної юрисдикції, сторона, яка програла справу, зобов'язана сплатити витрати, якщо про це було заявлено в позовних вимогах сторони, яка виграла справу. Оскільки заявник програв, його необхідно зобов'язати сплатити витрати відповідно до форми наказу, яку вимагають EUIPO та представник.

На цих підставах

## СУД ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (ТРЕТЯ ПАЛАТА)

постановляє:

1. Відхилити позов.
2. Зобов'язати Safe Skies LLC сплатити судові витрати.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Винесено на відкритому судовому засіданні в Люксембурзі 22 березня 2018 року

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

*Проект має на меті поширення інформації про практику Суду ЄС з питань інтелектуальної власності серед зацікавлених фахівців.*

*Текст перекладу та резюме рішень Суду ЄС з питань інтелектуальної власності розроблено та представлено з інформаційною метою.*

*Представлена інформація НЕ є офіційною і НЕ рекомендована для використання у експертних дослідженнях.*

*Переклад та резюме рішень Суду ЄС створені з використанням відкритої інформації, що міститься у інформаційній системі Суду ЄС. (<https://curia.europa.eu>).*

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ:

**Серія:** *Рішення Суду ЄС з питань інтелектуальної власності: неофіційний переклад.*

**Про що:** *про позиції Суду ЄС у сфері інтелектуальної власності.*

**Для кого:** *для фахівців з питань інтелектуальної власності.*

**Мета:** *інформування спільноти про практику Суду ЄС з актуальних питань інтелектуальної власності.*

**Координатор:** *Дмитро Кондик, провідний експерт відділу міжнародних реєстрацій торговельних марок Управління експертизи заявок на торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення Департаменту експертизи заявок на об'єкти промислової власності УКРНОІВІ.*

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

Більше резюме Рішень Суду ЄС шукай тут



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

© УКРНОІВІ, 2024