

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

РІШЕННЯ СУДУ ЄС ВІД 6 ЖОВТНЯ
2015 р., СПРАВА С-500/14
FORD/WHEELTRIMS srl

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- Ford, виробник автомобілів, аксесуарів та запчастин для автомобілів, позначає свої товари шляхом розміщення на них овального позначення, витягнутого по горизонталі, в середині якого курсивом зазначається слово «Ford», без чи з використання кольорів (тут і далі, «торговельна марка Ford»). Це позначення було зареєстроване як торговельна марка, як для автомобілів, так і для запчастин та аксесуарів, включно із дисками. Зокрема, Ford розміщає дану торговельну марку на диски для автомобільних коліс, що виробляє дана компанія.



ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- Wheeltrims, постачальник запчастин для автомобілів, продає диски, кожен із яких включає точне відтворення торговельних марок ряду виробників автомобілів, включно із торговельною маркою Ford, не маючи на це відповідного дозволу. Згадана компанія також виробляє і продає так звані «універсальні» диски, тобто диски, на які не нанесена жодна торговельна марка і які коштують менше, ніж диски із торговельними марками певного виробника.



ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- 15 травня 2013 р., Ford подали проти Wheeltrims позов про порушення прав на торговельну марку до Tribunale di Torino (Суду м. Турин), вимагаючи, по-перше, щоб Wheeltrims було заборонено виробляти та продавати диски із торговельною маркою Ford, а також здійснювати будь-яке недозволене використання даної торговельної марки в Європейському Союзі; по-друге, зобов'язати дану компанію відшкодувати завдану Ford шкоду. На думку позивача, розміщення без дозволу згаданої торговельної марки на дисках, що продаються Wheeltrims, становить порушення виключних прав Ford, у сенсі статті 20 Кодексу інтелектуальної власності Італії та статті 9 Регламенту № 207/2009. На думку позивача, таке використання не можливо виправдати жодним із винятків, передбачених у статті 21 Кодексу та статті 12 Регламенту № 207/2009, оскільки розміщення торговельної марки Ford на диски, що продаються Wheeltrims, не є необхідним для зазначення призначення цих запчастин, ні для використання її в інших описових функціях, перерахованих у вищезгаданих статтях.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- У той же час, Wheeltrims стверджує, що використання ними торговельної марки Ford є просто описовою. Відповідач посилається на виключення, що називається «положення про ремонтування», передбачене у статті 241 Кодексу інтелектуальної власності, де передбачається право відтворювати позначені торговельною маркою складові складеного виробу, без попереднього дозволу власника прав на торговельну марку, коли таке відтворення є необхідним для відновлення оригінального зовнішнього вигляду складеного виробу (тут і далі, «положення про ремонтування»). На думку відповідача, факт розміщення компанією Wheeltrims торговельної марки Ford на дисках, які продає відповідач не має на меті зазначення походження таких дисків, а лише вказує на виробника виробу у цілому, тобто, на виробника автомобілю, де будуть встановлені такі диски. Згідно із відповідачем, таке використання торговельної марки Ford здійснюється для відтворення у запчастині естетично-описової ознаки оригінального виробу, тобто дисків, оскільки така функція ознака є необхідною для відтворення оригінального зовнішнього вигляду складеного виробу, тобто автомобілю у цілому. Відповідач стверджує, що якщо виробники запчастин до автомобілів не зможуть використовувати торговельні марки з цією метою, це створить перешкоду для вільної конкуренції.

ПРЕЮДИЦІАЛЬНИЙ ЗАПИТ

- Tribunale di Torino (Суд м. Турин) вважає, що дії, у яких звинувачується Wheeltrims, становлять порушення прав власника торговельної марки Ford та їх не можна виправдати жодною із підстав, перерахованих у статті 21 Кодексу та статті 12 Регламенту № 207/2009. З цього приводу, орган судової влади відсилається до рішення у справі Gillette Company та Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177) і вважає, що використання торговельної марки Ford компанією Wheeltrims не є необхідним для зазначення призначення відповідних дисків або для вказування їх сумісності із товаром «Ford», відповідно до визначень даних понять, використаних у згаданому рішенні.

ПРЕЮДИЦІАЛЬНИЙ ЗАПИТ

- У той же час, на думку вищезазначеного органу судової влади існують серйозні сумніви щодо застосування так званого положення про ремонтування. Національний суд розуміє, що Суд справедливості ще не виносив рішення щодо зв'язку між правовою охороною торговельної марки та даним положенням. На думку органу судової влади, що направляє запит про тлумачення, стаття 241 Кодексу та стаття 110 Регламенту № 6/2002 можуть мати два різних тлумачення і італійський суд сумнівається щодо вірного вибору.

ПРЕЮДИЦІАЛЬНИЙ ЗАПИТ

- Згідно із першим тлумаченням, буквальне тлумачення даних положень та положення, яке вони займають, означають, що положення про ремонтування дозволяє таким виробникам, як Wheeltrims, продавати запчастини, що є тотожними до оригінальних запчастин, тільки коли виробництво таких запчастин має на меті відновлення оригінального зовнішнього вигляду складеного виробу і що цей виняток застосовується виключно до правової охорони на промисловий зразок, а не на будь-який інший об'єкт промислової власності, зокрема, на торговельну марку.

ПРЕЮДИЦІАЛЬНИЙ ЗАПИТ

- Згідно із другим тлумаченням, положення про ремонтування має загальну природу, а її сфера застосування має розумітися у широкому сенсі, із врахуванням потреба повернути складеним виробам їх оригінальний зовнішній вигляд, незалежно від існування інших прав промислової власності, зокрема прав на зареєстровані торговельні марки. Відповідно до цього другого тлумачення, метою такої потреби є дати змогу виробникам запчастин діяти на ринку нарівні із виробником оригінальних товарів, незалежно від правову охорону, на яку посилатиметься такий виробник оригінальних товарів, дозволяючи виробнику запчастин відтворити оригінальний товар за всіма його характеристиками, як функціональними, так і естетичними.

ПРЕЮДИЦІАЛЬНИЙ ЗАПИТ

- За цих обставин, Tribunale di Torino прийняв рішення призупинити розгляд справи та направити до Суду справедливості наступний преюдиціальний запит:

ПЕРША ЧАСТИНА ЗАПИТУ

- Чи відповідатиме положенням права Європейського Союзу тлумачення статті 14 Директиви 98/71 та статті 110 Регламенту № 6/2002, згідно із яким дані статті надають виробникам запчастин та аксесуарів право використовувати зареєстровані торговельні марки третіх осіб для того, щоб фінальний споживач таких товарів міг відновити оригінальний зовнішній вигляд складеного виробу, навіть коли власник прав на торговельну марку наносить цей розрізняльний знак на запчастини чи аксесуари, призначені для використання у складеному виробі, таким чином, що цей розрізняльний знак видно із зовні і він є частиною зовнішнього вигляду складеного виробу?

ДРУГА ЧАСТИНА ЗАПИТУ

- Чи положення про ремонтування, передбачене статтею 14 Директиви 98/71 та статтею 110 Регламенту № 6/2002, має тлумачитися таким чином, що воно створює суб'єктивне право для виробників запчастин та аксесуарів, що не є правовласниками? У випадку ствердної відповіді, чи таке суб'єктивне право передбачає можливість використання торговельної марки іншої особи для запчастин та аксесуарів, як виключення до передбаченого Регламентом № 207/09 та Директивою 89/104, навіть коли власник прав на торговельну марку наносить цей розрізняльний знак на запчастини чи аксесуари, призначені для використання у складеному виробі, таким чином, що цей розрізняльний знак видно із зовні і він є частиною зовнішнього вигляду складеного виробу?

РІШЕННЯ

- Стаття 14 Директиви 98/71 та стаття 110 Регламенту № 6/2002 мають тлумачитися таким чином, що вони не створюють виключень до положень Директиви 2008/95 та до положень Регламенту 207/2009, а, отже, не дозволяють виробнику запчастин та аксесуарів до автомобілів, зокрема, дисків, наносити на такі виробі позначення, що є тотожним зареєстрованій торговельній марці, яка використовується відповідним правовласником на оригінальних виробках, без згоди такого правовласника, стверджуючи, що таке використання торговельної марки є єдиним способом відремонтувати автомобіль та повернути оригінальний зовнішній вигляд складеному виробу.