Trade mark applications made in bad faith

არაკეთილსინდისიერად შედგენილი განაცხადები სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე

Gordon Humphreys
Chairperson of the 1st and 3rd Board of Appeal

გორდონ ჰემფრის
ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის I და III სააპელაციო საბჭოს თავმჯდომარე

GENERAL NOTION OF BAD FAITH IN TRADE MARK APPLICATIONS

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის განაცხადებში არაკეთილსინისიერების ზოგადი განმარტება

The concept of bad faith in trade mark applications is **not defined, delimited or even described in any way in the EU trade mark legislation**. Therefore, **guidance as to its meaning and scope should be derived from EU case-law.**

სასაქონლო ნიშნის განაცხადში არაკეთილსინდისიერების ცნება **არანაირად არ არის განსაზღვრული, განმარტებული ან თუნდაც აღწერილი ევროკავშირის სავაჭრო ნიშნის კანონმდებლობაში. ამიტომ, ინსტრუქცია მის მნიშვნელობასა და ფარგლების თაობაზე უნდა მომდინარეობდეს ევროკავშირის სასამართლო პრაქტიკიდან.**

Bad faith is an autonomous concept of EU law which **must be given a uniform interpretation in the EU**, 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 29.

არაკეთილსინდისიერების ცნება არის ევროკავშირის სამართლის ავტონომიური ცნება, რომელსაც უნდა მიეცეს ერთიანი ინტერპრეტაცია ევროკავშირში, 27/06/2013, C-320/12, მალაიზიის დღიური, EU:C:2013:435, N29

SOURCES OF GOOD FAITH IN THE EU - კეთილსინდისიერების წყარო ევროკავშირში

Commercial transactions must be conducted in good faith - კომერციული ოპერაციები კეთილსინდისიერების პრინციპით უნდა ხორციელდებოდეს

Art. 59 (1)(b) EUTMR- bad faith provision - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის შესახებ ევროდირექტივის მუხლი 59 (1)(b) არაკეთილსინდისიერების დათქმა

Art. 8(3) EUTMR - unauthorized filing by an agent - სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის შესახებ ევროდირექტივის მუხლი. 8 (3) უფლებამოსილების გარეშე აგენტის მიერ განაცხადის შევსება

Directive (EU) 2015/2436 – ‘trade mark directive’ - ევროდირექტივა (EU) 2015/2436 – სასაქონლო ნიშნების შესახებ

Art. 59 (1)(b) EUTMR
Bad faith fillings- procedure, main principles, definition

ევროდირექტივა სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის შესახებ, მუხლი 59 (1)(b)
არაკეთილსინდისიერების პრინციპით განაცხადის შევსება და წარდგენა - პროცედურა, ძირითადი პრინციპები, ტერმინის განმარტება

DEFINITION - LEGAL BASIS ტერმინის განმარტება - იურიდიული საფუძველი

Art. 59 (1)(b) EUTMR Bad faith fillings

ევროდირექტივა. სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის შესახებ

მუხლი 59 (1)(b). არაკეთილსინდისიერების პრინციპით. განაცხადის შევსება და წარდგენა.

“An EU trademark shall be declared invalid (…)

where the applicant was acting in bad faith when he filed the application for the trade mark.”

*ევროკავშირში სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადი **არ ითვლება ქმედითად**, …*

როდესაც განმცხადებელი არაკეთილსინდისიერების პრინციპით მოქმედებს სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის წარდგენისას“

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

EUIPO PROCEDURE - ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის პროცედურა

Post registration only - ground for invalidity	მხოლოდ რეგისტრაციის შემდეგ - გაუქმების საფუძველი
Anyone can file	ნებისმიერს შეუძლია წარდგენა
Request based, not ex officio	ეფუძნება მიმართვას, არ ხდება დამატებითი უფლებამოსილების გარეშე
Good faith presumed	იგულისხმება კეთილსინდისიერების პრინციპით წარმოდგენილი
Case-by-case assessment based on facts, evidence and arguments provided by the parties	ინდივიდუალური შეფასება მხარეთა მიერ მოყვანილი ფაქტების, მტკიცებულებებისა და არგუმენტების საფუძველზე
Invalidation from the outset - ex tun	გაუქმება თავიდანვე - ჩანასახში

GENERAL NOTION OF BAD FAITH IN TRADE MARK APPLICATIONS

სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციისთვის განაცხადის გაკეთებისას გამოხატული არაკეთილსინდისიერიების ზოგადი ცნება

A **dishonest intention on the part of the trade mark applicant exists in** — but is not limited to — **situations where** it is apparent from the relevant, consistent and objective circumstances of the particular case that **the application** for registration of the trade mark **was made:**

with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, **the interests of a specific third party**, and not with the intention of engaging fairly in trade; or

with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, **an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark**, in particular the essential function of indicating origin

12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 46; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75.

სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციისას განმცხადებლის არაკეთილსინდისიერი განზრახვა იკვეთება მათ შორის იმ შემთხვევებში, როდესაც კონკრეტული განაცხადი გაკეთდა შემდეგი სახით და ამაზე მეტყველებს შესაბამისი, თანმიმდევრული და ობიექტური გარემოებები:

ძირგამომთხრელი განზრახვით, პატიოსნების პრაქტიკის შეუსაბამოდ, **კონკრეტული მესამე მხარის ინტერესებიდან გამომდინარე** და სამართლიან ვაჭრობაში ჩართვის განზრახვის გარეშე, ან

სასაქონლო ნიშნის ფუნქციების მიღმა მოაზრებული ექსკლუზიური უფლების მოპოვების განზრახვით, კონკრეტული მესამე მხარის სამიზნეში ამოღების გარეშე, განსაკუთრებით წარმოშობის მითითების აუცილებელი ფუნქციით

სანიმუშო მაგალითი: 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 46; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75.

THE DIFFERENT FACETS OF BAD FAITH - არაკეთილსინდისიერი განზრახვის განსხვავებული სახეობები

1

The misappropriation of the right/s of the third party: where the applicant is targeting the interests of a specific third party (e.g. NEYMAR, GRUPPO SALINI)

2

The abuse of the trade mark system: where, even if a specific third party is not being targeted, the applicant applied for the contested trade mark for purposes other than those falling within the essential functions of a trade mark (e.g. MONOPOLY, Target Ventures, LUCEO)

It cannot be excluded that other facets may be identified, in particular in future EU case-law

1

მესამე მსახის უფლებ(ებ)ის მისაკუთრება: როდესაც განმცხადებელი მიზნად ისახავს კონკრეტული მესამე მხარის ინტერესებს (მაგ. NEYMAR, GRUPPO SALINI)

2

სასაქონლო ნიშნების სისტემის ხელყოფა: თუ განმცხადებელმა საკამათო სავაჭრო ნიშანი დაარეგისტრირა ისეთი მიზნებისთვის, რომლებიც არ ეხება სასაქონლო ნიშნის ძირითად ფუნქციებს (მაგ. MONOPOLY, Target Ventures, LUCEO) მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული მესამე მხარე არ არის პირდაპირ მიზანში ამოღებული.

არ არის გამორიცხული, რომ სხვა სახეობებიც გამოვლინდეს მომავალში ევროპული პრეცედენტული სამართლის პრაქტიკაში.

MISAPPROPRIATION OF THE RIGHTS OF OTHERS - სხვების უფლებების მისაკუთრება (T-795/17 NEYMAR)

- EU word mark “NEYMAR” for goods in Class 25 (clothing etc) - ევროკავშირში სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანი “NEYMAR” 25-ე კლასისადმი მიკუთვნებული საქონლისთვის (სამოსი, სხვ.)
- Mr **Neymar Da Silva Santos Júnior**, filed invalidity application invoking bad faith - ბატონმა ნეიმარ დი სილვა სანტოს ჯუნიორმა, მოითხოვა სასაქონლო ნიშნის გაუქმება და მიზეზად არაკეთილსინდისიერების განზრახვა დაასახელა

MISAPPROPRIATION OF THE RIGHTS OF OTHERS - სხვების უფლებების მისაკუთრება (T-795/17 NEYMAR)

- General Court confirmed bad faith - ზოგადი პროფილის სასამართლომ დაადგინა არაკეთილსინდისიერი განზრახვის არსებობა
- No honest commercial logic - კომერციული ლოგიკა არ იყო პატიოსნების პრინციპებზე დაფუძნებული
- Dishonest logic - to **create an association** with the Neymar's name in order to **benefit from its attractive force -** არაკეთილსინდისიერი ლოგიკა მდგომარეობს ნეიმარის **სახელთან ასოციაციის შექმნაში**, რათა **მისი მიმზიდველი ძალით ისარგებლოს** ამ პირმა.

GENERAL RULES FOR THE ASSESSMENT OF BAD FAITH - არაკეთილსინდისიერი განზრახვის შეფასების ზოგადი წესები

Burden of proof	მტკიცების ტვირთი
The relevant point in time	დროის აქტუალური პერიოდი
Who is the applicant?	ვინ არის განმცხადებელი?

COMMON FACTORS IN THE ASSESSMENT OF BAD FAITH - არაკეთილსინდისიერი განზრახვის შეფასების საერთო ფაქტორები

Mandatory factor
სავალდებულო ფაქტორი

- **Applicant's dishonest intention** → **Cornerstone of the existence of bad faith**
- განმცხადებლის არაკეთილსინდისიერი განზრახვა → შეფასების ქვაკუთხედი

Non-mandatory factors
არასავალდებულო ფაქტორები

- **The applicant's knowledge or presumed knowledge that the third party is using/has an earlier identical/similar right or sign** - განმცხადებლის ცოდნა ან სავარაუდო ცოდნა, რომ მესამე მხარე იყენებს/ფლობს ადრინდელ იგივე ან მსგავს უფლებას ან ნიშანს
- **Degree of legal protection enjoyed by the third party's earlier right** - მესამე მხარის ადრინდელი უფლების ფარგლებში სამართლებრივი დაცვის ხარისხი
- **Identity/similarity between the contested trade mark and the earlier right/s** - სადავო სავაჭრო ნიშანსა და ადრინდელ უფლებ(ებ)ს შორის იდენტურობა/მსგავსება.
- **Goods and/or services at issue** - საკამათო საქონელი ან/და მომსახურება

COMMON FACTORS IN THE ASSESSMENT OF BAD FAITH - არაკეთილსინდისიერი განზრახვის შეფასების საერთო ფაქტორები

Non-mandatory factors

არასავალდებულო ფაქტორები

- Likelihood of confusion - შეცდომაში შეყვანის ალბათობა
- Previous relationship between the parties - მხარეებს შორის ადრინდელი ურთიერთობა
- Origin of the contested trade mark and its use since its creation - სადავო სასაქონლო ნიშნის წარმომავლობა და მისი გამოყენება შექმნის დღიდან
- Chronology of events leading up to the filing of the contested trade mark - მოვლენების ქრონოლოგია სადავო სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის წარდგენამდე
- Honest commercial logic behind the filing of the contested trade mark -პატიოსნების პრინციპით წარმოებული კომერციული ლოგიკა სადავო სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე განაცხადის წარდგენის უკან
- Request for financial compensation - ფინანსური კომპენსაციის მოთხოვნა
- Pattern of the applicant's behaviour/actions - განმცხადებლის ქცევის/ქმედებების მოდელი

SCENARIOS OF BAD FAITH IN TRADE MARK APPLICATIONS - არაკეთილსინდისიერების სცენარები სარეგისტრაციო განაცხადებში

Most typical or notable examples of scenarios of bad faith in trade mark applications:
ყველაზე ტიპიური ან აღსანიშნავი მაგალითები სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციაზე გაანცხადების წარდგენისას:

Scenarios regarding the **misappropriation of the right/s of the third party**

- **Parasitic behaviour** (T-327/12, Simca)
- **Breach of a fiduciary relationship** (T-321/10, GRUPPO SALINI)

მესამე მხარის უფლებების მითვისებასთან დაკავშირებული სცენარები

- პარაზიტული ქცევა **(T-327/12, Simca)**
- ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობის დარღვევა **(T-321/10, GRUPPO SALINI)**

Scenarios regarding the **abuse of the trade mark system**

- **Defensive registrations** (T-273/19, TARGET VENTURES)
- **Re-filing** (T-663/19, MONOPOLY)
- **Speculative purposes/trade mark as an instrument for leverage** (T-82/14, LUCEO)

სასაქონლო ნიშნების სისტემის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებული სცენარები

- თავდაცვითი რეგისტრაცია (T-273/19, TARGET VENTURES)
- ხელახალი განაცხადის წარდგენა (T-663/19, MONOPOLY)
- სპეკულაციური მიზნით სასაქონლო ნიშნის გამოყენება მართვის ბერკეტად (T-82/14, LUCEO)

PARASITIC BEHAVIOUR - პარაზიტული ქცევის მოდელი

Parties before the GC	Simca Europe Ltd v OHIM		**Parties before the Boards of Appeal (BoA)**	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [claimant] v SIMCA EUROPE LIMITED [current proprietor]
GC case number and date	T-327/12, 08/05/2014		**BoA case number and date**	R 645/2011-1, 12/04/2012
Trade marks	**Contested trade mark**	**Earlier rights**	**Factors which were relevant to the finding of bad faith in this case**	
	SIMCA EUTM No 6 489 371 (word trade mark) Class 12	WO No 218 957 (Germany, Spain, Austria and the Benelux) Classes 12, 16, 25 **SIMCA** French TM 1606604 (word trade mark) Classes 12, 37	Applicant's dishonest intention *(in this case: to 'free-ride' on the surviving/residual reputation of the claimant's trade marks and to take advantage of that reputation)*	
			The applicant's knowledge that the third party is using an earlier identical/similar right	
			Degree of legal protection enjoyed by the third party's earlier right	
			Identity/similarity between the contested trade mark and the earlier right/s	
			Origin of the contested trade mark and its use since its creation	
			Lack of honest commercial logic behind the filing of the contested trade mark	
			Chronology of events leading up to the filing of the contested trade mark	

BREACH OF A FIDUCIARY RELATIONSHIP - ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობის დარღვევა

❖In order to assess bad faith, it should be checked, inter alia

a) whether there was any agreement of business cooperation between the applicant and the claimant of a kind that gives rise to a fiduciary relationship, or

b) if such a relationship was imposed by law

❖არაკეთილსინდისიერების შესაფასებლად, შესამოწმებელია მათ შორის:

a) არსებობდა თუ არა რაიმე შეთანხმება საქმიანი თანამშრომლობის შესახებ განმცხადებელსა და მოდავე მხარეს შორის, რომელიც ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობიდან შეიძლება მომდინარეობდეს, ან

b)ამგვარი ურთიერთობა კანონით იქნა განპირობებული

BREACH OF A FIDUCIARY RELATIONSHIP - ნდობაზე დაფუძნებული ურთიერთობის დარღვევა

<table>
<tr><td>Parties before the GC</td><td colspan="2">SA.PAR. Srl v OHIM</td><td>Parties before the BoA</td><td>SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [claimant] v SA.PAR. S.r.l. [applicant]</td></tr>
<tr><td>GC case number and date</td><td colspan="2">T-321/10, 11/07/2013</td><td>BoA case number and date</td><td>R 219/2009-1, 21/04/2010</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Trade marks</td><td>Contested trade mark</td><td>Earlier rights</td><td colspan="2">Factors which were relevant to the finding of bad faith in this case</td></tr>
<tr><td rowspan="7">GRUPPO SALINI

EUTM No 3 831 1 61 (word trade mark)

Classes 36 , 37, 42</td><td rowspan="7">SALINI (non-registered mark/sign)</td><td colspan="2">Applicant’s dishonest intention (in this case: intention to usurp the rights over the trade mark of the claimant)</td></tr>
<tr><td colspan="2">The applicant’s knowledge that the third party is using an earlier identical/similar right</td></tr>
<tr><td colspan="2">Degree of legal protection enjoyed by the third party’s earlier right</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identity/similarity between the contested trade mark and the earlier right/s</td></tr>
<tr><td colspan="2">Previous relationship between the parties</td></tr>
<tr><td colspan="2">Chronology of events leading up to the filing of the contested trade mark</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lack of honest commercial logic behind the filing of the contested trade mark</td></tr>
<tr><td>Summary of the case</td><td colspan="4">The applicant (SA.PAR. Srl) registered the EUTM ‘GRUPPO SALINI’. The claimant (Salini Costruttori SpA) filed an invalidity action based on bad faith. The GC found that the applicant could not have been unaware of the claimant’s long-standing use in Italy and abroad of the non-registered mark/sign ‘SALINI’ (standalone or with the word ‘costruttori’). There was a previous relationship between the parties: the GC took into account that the applicant had a substantial holding in the claimant’s share capital and its executives held high-level positions in the claimant’s management and was, thus, ‘well-informed’ about the claimant’s commercial expansion and increasing reputation. However, the ‘well-informed’ status was insufficient – alone – to conclude bad faith and other factors were further examined, inter alia, the chronology of events leading up to the filing (including a corporate dispute prior to the filing and an increase in the cancellation applicant’s turnover and reputation). In view of the above, the GC confirmed the existence of bad faith since the applicant’s intention was to usurp the rights over the trade mark of the claimant.</td></tr>
</table>

Misappropriation of the rights of others - სხვების უფლებების ხელყოფა (T-772/17 Café del Mar (fig.) (12/07/2019)

- 3 partners - 3 პარტნიორი
- music bar ‘Café del Mar’ in Ibiza (Spain) - მუსიკალური კაფე-ბარი ‘Café del Mar’ იბიცაზე (ესპანეთი)
- one applied for EUTM - ერთმა პარტნიორმა განაცხადი შეიტანა ევროპის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციაში და სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია მოისურვა

- for classes 35, 38, 41 - ეხება კლასებს: 35, 38, 41
- 2 remaining partners - 2 დანარჩენი პარტნიორი ბორტს მიღმა აღმოჩნდა
- filed invalidity action based on bad faith - გაუქმებაზე მოთხოვნა შეევიდა
- არაკეთილსინდისიერების საბაბით

Misappropriation of the rights of others - სხვების უფლებების დარღვევა (T-772/17 Café del Mar (fig.) (12/07/2019)

- General Court confirmed Bad faith - ზოგადი პროფილის სასამართლომ დაადგინა არაკეთილსინდისიერი განზრახვის არსებობა

- **by registering in his own name** a trade mark generating confusion with the earlier sign ‘Café del Mar’ while **being its representative** and by paying the registration costs with funds from that company, **he departed from accepted principles of ethical behaviour or honest commercial** and **business practices** and therefore acted in bad faith

  მან **საკუთარ სახელზე დაარეგისტრირა სასაქონლო ნიშანი**, რომელიც იწვევდა დაბნეულობას ადრე არსებულ ნიშანთან „Café del Mar“ მიმართებით. ის **ამავდროულად იყო კომპანიის წარმომადგენელი** და რეგისტრაციის ხარჯები ამ კომპანიის ანგარიშიდან გასწია. ამით მან **გადაუხვია ეთიკური ქცევის დამკვიდრებულ პრინციპებსა და სამართლიანი კომერციული და ბიზნეს პრაქტიკის სტანდარტებს**, ყოველივე ამით დასტურდება მისი არაკეთილსინდისიერი განზრახვა.

DEFENSIVE REGISTRATIONS - თავდაცვითი რეგისტრაცია

Registrations that **do not pursue a legitimate trade mark function** — in particular the essential function of indicating origin — **and are intended to**:

a) only increase the scope of protection of the applicant's other earlier right/s, without any honest commercial logic; **and/or**

b) prevent third parties from registering or using identical/similar rights for identical/similar goods and/or services in the future (in relation to all or some of the identified goods and/or services), without any honest commercial logic;

will be considered made in bad faith.

განაცხადები, რომლებიც არ ისახავენ მიზნებს - განსაკუთრებით წარმოშობის ადგილის მითითების **სასაქონლო ნიშნის ლეგიტიმური ფუნქციის** არსებით ფუნქციას - და გათვლილია შემდეგზე:

a) განმცხადებლის სხვა, ადრეული უფლებ(ებ)ის დაცვის არეალის გაზრდაზე, რაიმე პატიოსანი კომერციული ლოგიკის გარეშე, **ან/და**

b) მესამე მხარეებს არ აძლევენ რეგისტრაციის ან იდენტური/მსგავსი უფლებების გამოყენების საშუალებას სამომავლო პერსპექტივაში იდენტური/მსგავსი საქონლის ან/და მომსახურებისთვის (ყველა ან ზოგ იდენტურ საქონელთან ან/და მომსახურებასთან დაკავშირებით), რაიმე პატიოსანი კომერციული ლოგიკის გარეშე;

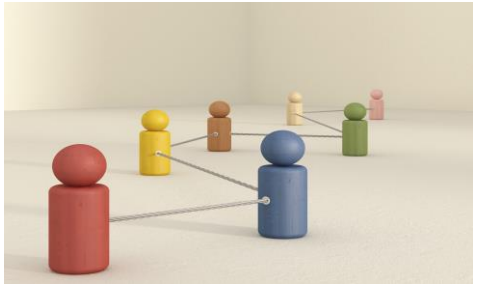
მიჩნეული იქნება არაკეთილსინდისიერად.

DEFENSIVE REGISTRATIONS - თავდაცვითი რეგისტრაცია

Parties before the GC	Target Ventures Group Ltd v EUIPO		**Parties before the BoA**	Target Ventures Group Ltd [claimant] v Target Partners GmbH [applicant]
GC case number and date	T-273/19, 28/10/2020		**BoA case number and date**	R 1684/2017-2, 04/02/2019
Trade marks	**Contested trade mark**	**Earlier rights**	**Factors which were relevant to the finding of bad faith in this case**	
	TARGET VENTURES EUTM No 13 685 565 (word trade mark) Classes 35, 36	**TARGET PARTNERS** (non-registered mark/sign) **TARGET VENTURES** (domain names)	Applicant's dishonest intention *(in this case: intention to strengthen the protection of another right and broaden its portfolio of trade marks)*	
			Identity/similarity between the contested trade mark and the earlier right/s	
			Origin of the contested trade mark and its use since its creation	
			Lack of honest commercial logic behind the filing of the contested trade mark	

Misuse of the system – no intention to use the trade mark -სისტემის ხელყოფა – სასაქონლო ნიშნის გამოყენება არც ყოფილა ჩაფიქრებული (T-273/19, Target Ventures)

- ‘Target Ventures’ in Class 36 - კლასში 36
- another company was using it before the filling date - სხვა კომპანია იყენებდა მას განაცხადის წარმოდგენის თარიღამდე
- EUTM proprietor used ‘targetpartners.de’ - ევროკავშირში სასაქონლო ნიშნის მფლობელი იყენებდა ინტერნეტ მისამართს targetpartners.de
- No intention to use - განზრახვაში არც ყოფილა მისი გამოყენება



Misuse of the system – no intention to use the trade mark -სისტემის ხელყოფა – სასაქონლო ნიშნის გამოყენება არც ყოფილა ჩაფიქრებული (T-273/19, Target Ventures)

- Bad faith confirmed დადასტურდა არაკეთილსინდისიერი განზრახვა

- “The intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark […] may be sufficient for it to be held that the trade mark applicant was acting in bad faith”„კონკრეტული მესამე მხარის მიზანში ამოღების გარეშე, ექსკლუზიური უფლების მოპოვების განზრახვა ისეთი მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება სასაქონლო ნიშნის ფუნქციებს, […] საკმარისი შეიძლება იყოს იმისათვის, რომ სავაჭრო ნიშნის განმცხადებლის ქმედება ჩაითვალოს არაკეთილსინდისიერად“

Speculative Purposes / Trade Mark As An Instrument For Leverage -სპეკულაციური მიზნები / სასაქონლო ნიშანი როგორც მართვის ბერკეტი

- Bad faith may exist, inter alia, where an application for registration of a trade mark is **diverted from its initial purpose** and **is filed speculatively or solely with a view to obtaining financial compensation**. However, the fact that the applicant requested **financial compensation, even if considerable, is not enough** to conclude that it acted in a fraudulent and speculative manner when filing the trade mark application.

- კეთილსინდისიერების საწინააღმდეგო ქმედება შეიძლება არსებობდეს, მათ შორის მაშინ, როდესაც სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციის განაცხადი **გადაუხვევს მის საწყის მიზანს** და **წარდგენილია სპეკულაციურად ან მხოლოდ ფინანსური კომპენსაციის მიღების მიზნით**. თუმცა, ის ფაქტი, რომ განმცხადებელმა **მოითხოვა ფინანსური კომპენსაცია, თუნდაც მნიშვნელოვანი, საკმარისი არ არის** იმის დასადგენად, რომ მან სასაქონლო ნიშნის განაცხადის წარდგენისას იმოქმედა თაღლითურად და სპეკულაციურად

Speculative Purposes / Trade Mark As An Instrument For Leverage - სპეკულაციური მიზნები / სასაქონლო ნიშანი როგორც მართვის ბერკეტი

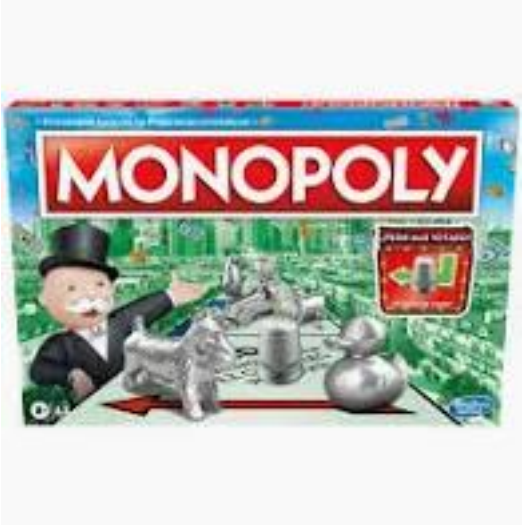
Parties before the GC	Copernicus-Trademarks Ltd v EUIPO		**Parties before the BoA**	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [applicant] v MAQUET GmbH & Co. KG [claimant]
GC case number and date	T-82/14, 07/07/2016		**BoA case number and date**	R 2292/2012-4, 25/11/2013
Trade marks	**Contested trade mark**	**Previously registered mark**	**Factors which were relevant to the finding of bad faith in this case**	
	LUCEO EUTM No 8 554 974 (word mark) Classes 10, 12, 28	**LUCEO** Austrian TM 1533/2009 (word mark) Classes 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Applicant's dishonest intention (*in this case: an intent to obtain a blocking position to oppose possible subsequent applications for registration of identical/similar marks by third parties*)	
			Identity/similarity between the contested trade mark and the earlier right/s	
			Origin of the contested trade mark and its use since its creation	
			Requests for financial compensation	
			Pattern of the applicant's behaviour/actions	
Summary of the case	The claimant (Maquet GmbH) filed the EUTM application 'LUCEA LED' for goods in Class 10. The applicant (Copernicus EOOD) registered the contested EUTM 'LUCEO' claiming priority based on an Austrian trade mark. The applicant filed an opposition against the EUTM application 'LUCEA LED', and the claimant filed an invalidity action against the EUTM 'LUCEO' based on bad faith. The GC confirmed that the applicant pursued an unlawful filing strategy consisting in successively chaining together applications for registration of national trade marks. The GC found, inter alia, that the chain of applications for registration of German and Austrian trade marks 'LUCEO' was intended to grant a blocking position to the applicant for a period exceeding the six-month period of reflection (in order to claim priority for an EUTM application) and the five-year grace period. The applicant used this blocking position to oppose applications for identical/similar marks by claiming priority of its earlier 'LUCEO' marks and requested financial compensation only after the claimant made contact. This filing strategy was found incompatible with the objectives of the EUTMR and qualified as an abuse of law, because the trade mark applications were diverted from their initial purpose and were filed speculatively or solely with a view to obtaining financial compensation.			

Re-filing - განაცხადის ხელახალი წარდგენა

- As in other bad faith scenarios, other factors relevant to the assessment of bad faith, especially **the applicant's dishonest intention, will have to be examined in detail** taking into consideration the objective pursued by the bad faith provisions, which in the context of a re-filing scenario, is to prevent the abuse of the trade mark system. E.g. when **the applicant's intention** was to **avoid furnishing proof of use of its earlier registered trade mark/s** and **extend the five-year grace period.**

- ისევე როგორც სხვა შემთხვევებში, რომლებიც კეთილსინდისიერების საწინააღმდეგო ქმედებას ეხება, აუცილებელია **დეტალურად იქნას შესწავლილი სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორები, განსაკუთრებით განმცხადებლის უპატიოსნო განზრახვა**, ეს უნდა მოხდეს კეთილსინდისიერების საწინააღმდეგო დებულებების მიზნის გათვალისწინებით, რომელიც ხელახალი განაცხადის წარდგენის სცენარში მიზნად ისახავს სასაქონლო ნიშნების სისტემის ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილებას მაგალითად, როდესაც **განმცხადებლის მიზანი** იყო თავისი **ადრე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნ(ებ)ის გამოყენების დამადასტურებელი მტკიცებულების წარდგენისგან თავის არიდება და ხუთწლიანი საშეღავათო პერიოდის გახანგრძლივება**

Re-filing - განაცხადის ხელახალი წარდგენა



Parties before the GC	Hasbro, Inc. v EUIPO		**Parties before the BoA**	Kreativni Dogadaji [claimant] d.o.o. v Hasbro, Inc. [applicant]
GC case number and date	T-663/19, 21/04/2021 ([167])		**BoA case number and date**	R 1849/2017-2, 22/07/2019
Trade marks	**Contested trade mark**	**Earlier rights**	**Factors which were relevant to the finding of bad faith in this case**	
	MONOPOLY EUTM No 9 071 961 (word trade mark) Classes 9, 16, 28 and 41	**MONOPOLY** EUTM No 238 352 (word trade mark) Classes 9, 25, 28 **MONOPOLY** EUTM No 6 895 511 (word trade mark) Class 41 **MONOPOLY** EUTM No 8 950 776 (word trade mark) Class 16	Applicant's dishonest intention (*in this case: to avoid furnishing proof of use of the trade mark and extend the five-year grace period*)	
			Identity/similarity between the contested trade mark and the earlier right/s	
			Identical or similar goods/services	
			Origin of the contested trade mark and its use since its creation	
			Chronology of events leading up to the filing of the contested trade mark	
			Lack of honest commercial logic behind the filing	

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Misuse of the system – სისტემის ხელყოფა - T-663/19 MONOPOLY - 21.04.2021

- word mark ‘MONOPOLY’ reg. in 2011

სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანი ‘MONOPOLY’ რეგისტრირებულია 2011 წელს

- for g/s in Cl 9, 16, 28, 41

საქონლისა და მომსახურების კარეგორია g/s კლასებში Cl 9, 16, 28, 41

- at the time of filling the EUTM **already owned 3 word marks** ‘MONOPOLY’

განაცხადის წარდგენის მომენტისთვის ევროპული სასაქონლო ნიშნის მფლობელს უკვე რეგისტრირებული ჰქონდა 3 სიტყვიერი სასაქონლო ნიშანი ‘MONOPOLY

- registered in 1998 (Cl 9, 25, 28) , 2009 (Cl 41) and 2010 (Cl 16)

რეგისტრირებულია 1998 წელს (კლასები: Cl 9, 25, 28) , 2009 (კლასი: Cl 41) და 2010 (კლასი: Cl 16)

Misuse of the system – სისტემის ხელყოფა
T-663/19 MONOPOLY - 21.04.2021

- Repeat filing of a mark is not prohibited
- But when pursued in order to **circumvent the proof of used requirement**, then bad faith can be found;
- EUTM proprietor **admitted** that this was one of the advantages
- The applicant **intentionally** sought to circumvent the proof of use rule, in order to **derive an advantage** therefrom to the detriment of the balance of the system resulting from that law

- ნიშნის განმეორებითი რეგისტრაცია აკრძალული არ არის
- თუმცა, როდესაც ის მიზნად ისახავს **გამოყენების დამადასტურებელი მტკიცებულების გვერდის ავლას**, ეს შეიძლება კეთილსინდისიერების საწინააღმდეგო ქმედებად ჩაითვალოს
- ევროკავშირის სასაქონლო ნიშნის მფლობელმა **აღიარა**, რომ ეს ერთ-ერთი უპირატესობა იყო.
- განმცხადებელი **მიზანმიმართულად** ცდილობდა გამოყენების მტკიცებულების გვერდის ავლას, რათა ამით **მოეპოვებინა უპირატესობა**, რომელიც სამართლებრივი დოკუმენტით გათვალისწინებული სისტემის ბალანსს აზიანებდა

Misuse of the system – სისტემის ხელყოფა
T-663/19 MONOPOLY - 21.04.2021

Abuse of law

- *The filing strategy practiced by the applicant, which **seeks to circumvent the rule relating to proof of use**, is **inconsistent with the objectives** pursued by law,*
- *It calls to mind a case of an **abuse of law**,*
- *Despite formal observance of the conditions laid down by the EU rules,*
- *The **purpose of those rules has not been achieved**, and*
- *There is an intention to **obtain an advantage** from those rules by creating artificially the conditions laid down for obtaining it* (§ 72)

კანონის ბოროტად გამოყენება

- განმცხადებლის მიერ გამოყენებული რეგისტრაციის სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს გამოყენების მტკიცებულების წარდგენის წესის თავიდან აცილებას, შეუთავსებელია კანონით გათვალისწინებულ მიზნებთან
- ეს იწვევს სამართლის ბოროტად გამოყენების შემთხვევას,
- მიუხედავად ევროკავშირის წესებით დადგენილი პირობების ფორმალური დაცვისა
- ამ წესების მიზანი არ არის მიღწეული და
- არსებობს განზრახვა, რომ ამ წესებიდან უპირატესობა მიიღონ ხელოვნურად შექმნილი პირობებით, რომლებიც ამ უპირატესობის მიღებისთვის არის დადგენილი (§ 72).

საქმე ‘Sandra Pabst’ (R 2445/2017-G)

- Revocation request filed as an "abuse of law" and with the intention of blackmail
- An abuse of process is a “general procedural objection of a preliminary nature”, which prevents a discussion of the merits of the case (i.e. assessment of genuine use of the mark)
- A Board is entitled to examine certain facts ex officio, as long as they can be derived from other Board of Appeal cases or from the EUIPO Register
- It is not in the public interest for trade mark trolls to flood other parties or even trade mark offices with “vexatious requests” and burdensome litigation

- გაუქმების მოთხოვნა წარდგენილია როგორც „სამართლის ბოროტად გამოყენება“ და შანტაჟის განზრახვა;
- პროცესის ბოროტად გამოყენება წარმოადგენს „წინასწარი ხასიათის ზოგად საპროცესო შესაგებელს“, რომელიც ხელს უშლის საქმის არსებით განხილვას (ანუ ნიშნის რეალური გამოყენების შეფასებას);
- პალატას უფლება აქვს განიხილოს გარკვეული ფაქტები კამერალურ საფუძველზე, იმ შემთხვევაში, თუ ეს ფაქტები გამომდინარეობს სააპელაციო საბჭოს სხვა საქმეებიდან ან ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციის რეესტრიდან;
- საზოგადოებრივი ინტერესის საწინააღმდეგოა, როდესაც სასაქონლო ნიშნის მიზანია სარჩელების მოზღვავებით ან მძიმე პროცესებით გასაღალოს სხვა მხარეები ან ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციები.

20/12/2022, R 2108/2018-2, Wong lo kat

Wong lo kat
ჩინური ბალახეულის ჩაი

Classes: 5, 30, 32
კლასები: 5, 30, 32

Take-away points - დასამახსოვრებელი ასპექტები

- Presumption of bad faith → burden of proof on invalidity applicant

  არაკეთილსინდისიერი განზრახვის ვარაუდი → მტკიცების ტვირთი გადადის გაუქმების მომთხოვნ მხარეზე.

- However, proof of a subjective condition (intention) through objective circumstances is not-easy → if the invalidity applicant provides strong arguments and evidence that bad faith might exist, the burden of proof is reversed and it is for the proprietor of the contested mark to provide plausible explanations on the objectives and commercial logic pursued by the trade mark application: to be silent may be dangerous!

  თუმცა, სუბიექტური პირობების (განზრახვის) დამტკიცება ობიექტური გარემოებებით მარტივი არ არის → თუ გაუქმების მომთხოვნი მხარე წარადგენს ძლიერ არგუმენტებს და მტკიცებულებებს, რომ შესაძლოა არსებობდეს არაკეთილსინდისიერი განზრახვა, მტკიცებულების ტვირთი გადადის სადავო ნიშნის მფლობელზე. მას მოუწევს დამაჯერებელი ახსნა იმ მიზნებისა და კომერციული ლოგიკისა, რომელიც სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციით იყო გამიზნული: დუმილი შესაძლოა სარისკო იყოს!

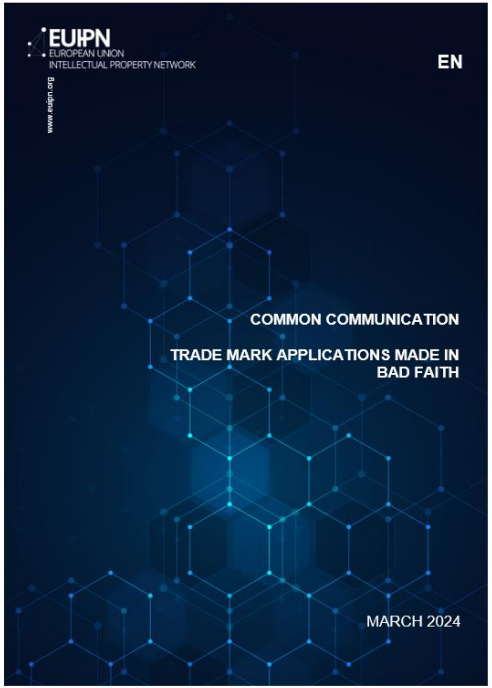
Take-away points - დასამახსოვრებელი ასპექტები

- Different bad faith scenarios identified are not exhaustive
  არაკეთილსინდისიერების ეს განსხვავებული სცენარები არ გახლავთ ამომწურავი, სხვაც ბევრია

- Recourse to an oral hearing might be useful in bad faith cases
  ზეპირი მოსმენის ჩანიშვნა შეიძლება სასარგებლო გამოდგეს არაკეთილსინდისიერების შემცველი საქმეების განხილვისას

CP13 Common Practice - საერთო პრაქტიკა

Publication and implementation გამოქვეყნება და განხორციელება



www.tmdn.org

Publication date გამოქვეყნების თარიღი

22/03/2024

Implementation date (max. 3 months after publication) განხორციელების თარიღი (გამოქვეყნებიდან მაქსიმუმ **3** თვის შემდეგ)

22/06/2024

Unauthorised trade mark filing by an agent or representative Article 8(3) EUTMR

არაუფლებამოსილი მიმართვა სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციაზე აგენტის ან წარმომადგენლის მხრიდან – ევროდირექტივის მუხლი 8(3)

- According to Article 8(3) EUTMR, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, a trade mark shall not be registered where an agent or representative of the proprietor of the trade mark applies for registration thereof in his own name without the proprietor's consent, unless the agent or representative justifies his action.

- სასაქონლო ნიშნების შესახებ ევროდირექტივის მუხლის 8(3) თანახმად, ადრე რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ოპონირებისას, სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია არ განხორციელდება თუ მფლობელის აგენტი ან წარმომადგენელი საკუთარი სახელით მიმართავს მარეგისტრირებელ ორგანოს, სასაქონლო ნიშნის მფლობელის თანხმობის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც ეს აგენტი ან წარმომადგენელი ჯეროვნად დაასაბუთებს საკუთარ ქმედებას.

11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC (15/10/2018, T-7/17)

For the owner of a foreign trade mark to prevent the registration of a subsequent trade mark which has been applied by his/her agent or representative, the following requirements must be met cumulatively:

1. The person asserting his right as the legitimate owner of the disputed trade mark has a registration (in a Paris Convention or WTO country);

2. A commercial relationship exists between the parties to the dispute that may be broadly interpreted as “principal” and “agent” or “representative” (including distributors);

3. Identity of the signs and of the goods/services is not required – similarity may be enough.

იმისთვის, რომ უცხოური სასაქონლო ნიშნის მფლობელმა თავიდან აიცილოს მისი აგენტის ან წარმომადგენლის მიერ წარდგენილი შემდგომი სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაცია, საჭიროა შემდეგი მოთხოვნების ერთობლივად დაკმაყოფილება:

1. პირს, რომელიც სადავო სასაქონლო ნიშნის ლეგიტიმური მფლობელის უფლებას აცხადებს, უნდა გააჩნდეს რეგისტრაცია (პარიზის კონვენციის ან მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრ ქვეყანაში);

2. დავის მხარეებს შორის არსებობს კომერციული ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება ფართოდ იქნას აღქმული როგორც „მთავარი“ და „აგენტი“ ან „წარმომადგენელი“ (მათ შორის დისტრიბუტორებიც);

3. ნიშნებისა და საქონლის/მომსახურების იდენტურობა აუცილებელი არ არის – შესაძლოა საკმარისი იყოს მსგავსებაც.

11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC (15/10/2018, T-7/17)

Key points from the judgment:

- The scope of application of Article 8(3) EUTMR should not be limited to identical marks and identical good/services but should **also** extend to **similar marks and similar goods/services**.
- The **concepts of 'agent' and 'representative' must be interpreted broadly** so as to cover all forms of relationship based on a contractual agreement under which there is some agreement or commercial cooperation between the parties of a kind that gives rise to a fiduciary relationship.
- For the purposes of applying Article 8(3) EUTMR, **similarity** between the marks is **not determined on the basis of a likelihood of confusion**.

სასამართლო განჩინების ძირითადი ასპექტები:

- სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის შესახებ ევროდირექტივის 8(3) მუხლის მოქმედების არეალი არ უნდა იყოს შეზღუდული მხოლოდ იდენტური ნიშნებითა და იდენტური საქონლით/მომსახურებით, არამედ **ასევე** უნდა გავრცელდეს **მსგავს ნიშნებსა და მსგავს საქონელზე/მომსახურებაზე**.
- **„აგენტის" და „წარმომადგენლის" ცნებები უნდა იქნეს ფართოდ განმარტებული**, რათა მოიცავდეს ყველა სახის ურთიერთობას, რომელიც ეფუძნება საკონტრაქტო შეთანხმებას და გულისხმობს მხარეთა შორის გარკვეულ შეთანხმებას ან კომერციულ თანამშრომლობას, რომელიც წარმოშობს ნდობაზე დაფუძნებულ ურთიერთობას.
- სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციის შესახებ ევროდირექტივის 8(3) მუხლის მიზნებისთვის, ნიშნებს შორის **მსგავსების** განსაზღვრა **არ ხდება დაბნეულობის ალბათობის საფუძველზე.**

28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al. (not allowed to proceed to CJ; 25/01/2024, C-553/23 P) ბოთლი ბალახის ღეროთი (3D) et al. (არ იქნა დაშვებული კლასში CJ

Earlier trade mark (among others) ადრეული სასაქონლო ნიშანი (სხვებს შორის)	Contested sign სადავო ნიშანი

- 3D sign
  3D ნიშანი
- Cl 33: *Spirits and liqueurs* - სპირტიანი სასმელების და ლიქიორის კლასი

GC: EUTM application was not filed by the agent of the trade mark proprietor → No direct, even implicit or de facto, contractual agreement of commercial cooperation between the parties had been proved.

საერთო პროფილის სასამართლო: განაცხადი არ ყოფილა წარდგენილი სასაქონლო ნიშნის მფლობელის აგენტის მიერ → მხარეებს შორის არც პირდაპირი, არც არაპირდაპირი და არც ფაქტობრივი კომერციული თანამშრომლობის შესახებ საკონტრაქტო შეთანხმება არ არსებულა.

28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al. (not allowed to proceed to CJ; 25/01/2024, C-553/23 P) ბოთლი ბალახის ღეროთი (3D) et al. (არ იქნა დაშვებული კლასში CJ

Key findings - მთავარი მიგნებები:

- The concept of “trade mark” includes both registered trade marks and non-registered trade marks, but only to that extent that the law of the country of origin acknowledges rights of that type (§ 42) - სასაქონლო ნიშნის ცნება მოიცავს როგორც რეგისტრირებულ, ასევე არარეგისტრირებულ სასაქონლო ნიშნებს, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წარმოშობის ქვეყნის კანონმდებლობა აღიარებს ამ ტიპის უფლებებს (§ 42).

- Regarding the “origin of the earlier mark”, it is irrelevant whether or not the rights relating to the earlier mark apply in the EU (§ 43) - ადრეული ნიშნის წარმოშობასთან დაკავშირებით, არა აქვს მნიშვნელობა, ვრცელდება თუ არა ამ ნიშანთან დაკავშირებული უფლებები ევროკავშირის ფარგლებში (§ 43).

28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al. (not allowed to proceed to CJ; 25/01/2024, C-553/23 P) ბოთლი ბალახის ღეროთი (3D) et al. (არ იქნა დაშვებული კლასში CJ

- Broad interpretation of “agent” and “representative” → some kind of contractual agreement, whether written or not, of commercial cooperation must exist between the parties, and not through third parties

- Decisive criterion → existence of a contractual agreement of commercial cooperation established in substance, and not its formal classification (§ 51-53).

-The protection conferred by that provision continues even after the cessation of the contractual relationship, if the obligation of trust and confidentiality still existed at the time of filing the trade mark application (§ 54).

- The burden of proof regarding the existence of contractual relationship **lies with the opponent**, namely the proprietor of the earlier mark (§ 55).

- „აგენტისა“ და „წარმომადგენლის“ ცნების ფართო განმარტება → მხარეებს შორის უნდა არსებობდეს გარკვეული ტიპის საკონტრაქტო შეთანხმება, წერილობითი თუ არაწერილობითი, კომერციული თანამშრომლობის შესახებ და არა მესამე მხარეების მეშვეობით.

- გადამწყვეტი კრიტერიუმი → კომერციული თანამშრომლობის საფუძველზე არსებული კონტრაქტული შეთანხმების არსებობა, რომელიც განსაზღვრულია შინაარსით და არა მისი ფორმალური კლასიფიკაციით (§ 51-53).

- აღნიშნული დებულებით დაცვა გრძელდება საკონტრაქტო ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგაც, თუ ნდობისა და კონფიდენციალობის ვალდებულება კვლავ არსებობს სასაქონლო ნიშნის განაცხადის წარდგენის დროს (§ 54).

- საკონტრაქტო ურთიერთობის არსებობის მტკიცების ტვირთი აწევს ოპოზიციას, კერძოდ, ადრეული ნიშნის მფლობელს (§ 55).

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

დიდი მადლობა
ყურადღებისთვის!